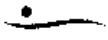



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 26.08.2015 возражение, поданное по поручению компании Sleepwell Kauffmann GmbH, Австрия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №869894.

Международная регистрация №869894 знака  KAUFFMANN с расширением ее действия на территорию Российской Федерации от 26.08.2013 произведена Международным Бюро ВОИС 27.12.2004 на имя заявителя (Sleepwell Kauffmann GmbH, Krüzastraße 4 A-6912 Hörbranz (AT)) в отношении товаров 20, 22, 24 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 26.05.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №869894 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение  KAUFFMANN является сходным до степени смешения с товарными знаками

KAUFMAN (свидетельство №185352 с приоритетом от 09.11.1999),

KAUFMAN (свидетельство №361226 с приоритетом от 13.07.2007),

KAUFMAN (свидетельство №483473 с приоритетом от 10.11.2011), правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 20, 22, 24 классов МКТУ на имя ООО «ВЛ ЭНТЕРПРАЙЗ», 127550, Москва, Дмитровское ш., д. 33, корп. 5.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют существенные визуальные отличия;

- правовая охрана противопоставленных товарных знаков была досрочно прекращена в связи с их неиспользованием в отношении однородных товаров, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №869894, в связи чем противопоставленные товарные по свидетельствам №185352, №361226, №483473 в настоящее время могут быть сняты;

- заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков осуществляют деятельность в разных областях (основным видом деятельности правообладателя противопоставленных товарных знаков является торговля алкогольными напитками, а заявитель осуществляет производство постельных принадлежностей из пуха и пера), что обуславливает вывод об отсутствии смешения знаков в гражданском обороте и вводе потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №869894 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- копия решения Суда по интеллектуальным правам от 13.08.2015 по делу №СИП-170/2015;

- сведения о деятельности заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (26.08.2013) территориального расширения действия знака по международной регистрации №869894 на территорию Российской Федерации правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.


При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак  KAUFFMANN по международной регистрации №869894 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «KAUFFMANN», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительный элемент в виде изогнутой линии с кругом. Правовая охрана знака на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 20 класса МКТУ «sacs de couchage pour le camping, couvertures chaudes de protection, coussins, compris dans cette classe, oreillers» / «спальные мешки туристические, защитные согревающие чехлы, подушки диванные, включенные в данный класс, подушки»; 22 класса МКТУ «duvet, édredon» / «пух, гагачий пух», 24 класса МКТУ «alèses, couvertures de lit, courtpointes en duvet, dessus-de-lit notamment couvre-pieds, couvre-lits» / «шерстяные одеяла, одеяла, пуховики [одеяла пуховые], покрывала, в особенности для ступней, покрывала постельные».

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №869894 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по

свидетельствам №185352 [1], №361226 [2], №483473 [3], принадлежащих иному лицу.

KAUFFMAN

Противопоставленный комбинированный знак по свидетельству №185352 [1] включает в свой состав словесный элемент «KAUFFMAN», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 20, 22, 24 классов МКТУ.

KAUFFMAN

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №361226 [2] является словесным, выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент подчеркнут горизонтальной линией. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 20, 22, 24 классов МКТУ.

KAUFFMAN

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №483473 [2] является словесным, выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Над словесным элементом расположены две прерывающиеся горизонтальные линии. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Коллегия приняла к сведению доводы возражения о том, что заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков фактически осуществляют разные виды деятельности. Вместе с тем, сопоставление товаров 20, 22, 24 классов МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, обуславливает вывод об их однородности, поскольку эти товары, представляющие собой мебельные и спальные принадлежности, набивочные материалы, соотносятся друг с другом как вид/род.

В свою очередь сопоставительный анализ заявленного обозначения **KAUFFMANN** по международной регистрации №869894 и противопоставленных

товарных знаков **KAUFFMAN** по свидетельству №185352 [1], **KAUFFMAN** по свидетельству №3612226 [2], **KAUFFMAN** по свидетельству №483473 [3] показал следующее.

Согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленного обозначения на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 №197, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, который легче запоминается, чем изобразительный.

Если при сравнении комбинированных обозначений будет установлено, что словесные элементы тождественны или сходны до степени смешения, то такие комбинированные обозначения могут быть отнесены к сходным до степени смешения.

Следует отметить, что, несмотря на оригинальное исполнение сочетания букв «FF» в противопоставленных товарных знаках [1] – [3] оно не утратило словесного характера и воспринимается как обозначение «KAUFFMAN».

Словесные элементы «KAUFFMANN» / «KAUFFMAN» не имеют смыслового значения. В силу отсутствия данных слов в качестве лексической единицы в наиболее распространенных европейских языках, можно сделать вывод об их фантазийности, и, как следствие, не представляется возможным провести анализ этих обозначений по семантическому признаку сходства. В этой связи в качестве основных критериев сходства выступают фонетический и графический критерии.

Так, словесные элементы «KAUFFMANN» (транслитерация [ка-уф-ман]) и «KAUFFMAN» (транслитерация [ка-уф-ман]) заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков характеризуются практически одинаковым составом букв и звуков, одинаковым количеством слогов, ударением. Наличие на конце заявленного обозначения удвоенной буквы «NN» существенно влияет на звуковое восприятие обозначения, поскольку на конце слова сочетание букв «NN»

произносится как звук [н]. Указанное обуславливает вывод о тождестве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства.

Также необходимо отметить, что использование в сравниваемых обозначениях словесных элементов, выполненных буквами латинского алфавита, усиливает ассоциирование заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков друг с другом в целом.

Таким образом, словесные элементы сравниваемых знаков являются тождественными по фонетическому и сходными по графическому критериям сходства словесных обозначений. Все вышеизложенное предопределяет возможность представления о том, что сравниваемые обозначения принадлежат одному и тому же лицу, или товары, маркируемые данными знаками, происходят из одного и того же коммерческого источника или от экономически связанных предприятий.

Следовательно, можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №185352 [1], №361226 [2], №483473 [3] до степени их смешения в отношении однородных товаров 20, 22, 24 классов МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что свидетельствует о правомерности выводов, изложенных в решении Роспатента от 26.05.2015.

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы, и которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится досрочное прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №185352 [1], №361226 [2], №483473 [3] в отношении товаров 20, 22, 24 классов МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 13.08.2015 по делу №СИП-170/2015. Так, правовая охрана противопоставленных товарных знаков прекращена, в частности, в отношении таких товаров 20 класса МКТУ как «мебель, подушки, подушки диванные, матрасы, мешки спальные туристические; постельные

принадлежности [за исключением белья]», товаров 22 класса МКТУ «пух [перо]; пух гагачий» и однородных им товаров 22 класса МКТУ, таких как «вата для набивки и обивки тюфяков; волокна углеродные для текстильных целей; волокно из дрока; волокно кокосовое; волокно пластмассовое текстильное; волокно рами [китайская крапива]; волокно текстильное; капок [растительный пух]; линтер [пух хлопковый]; материалы для набивки; перо для набивки постельных принадлежностей», товаров 24 класса МКТУ «шерстяные одеяла, одеяла, пуховики [одеяла пуховые], покрывала, в особенности для ступней, покрывала постельные», т.е. в отношении товаров, однородным товарам 20, 22, 24 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №869894.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемых товаров 20, 22, 24 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.08.2015, отменить решение Роспатента от 26.05.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №869894 в отношении всех заявленных товаров 20, 22, 24 классов МКТУ.