

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.01.2010, поданное индивидуальным предпринимателем Шафиевым А.В., Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №396926, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке №2007730904/50 с приоритетом от 08.10.2007 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.12.2009 за №396926 на имя Закрытого акционерного общества "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК", Россия (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации до 08.10.2017.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой слово «WALRUS» (ВАЛРУС), носящее фантазийный характер, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Между буквами «L» и «R» в слове размещено стилизованное изображение звездочки. Под словом размещено словосочетание «SUPER CENTER», выполненное простым шрифтом буквами латинского алфавита и являющееся неохраняемым элементом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в синем, красном, желтом, черном цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.01.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 396926, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками, включающими словесный элемент «WALRUS», зарегистрированными на имя другого лица, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство №200234 приоритет от 25.11.1999 – (1) и свидетельство №203850, приоритет от 25.11.1999 – (2));

- сопоставляемые товарные знаки ассоциируются между собой в целом за счет фонетического сходства их словесных элементов «WALRUS», занимающих в них доминирующее положение;

- также, по мнению заявителя, услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и услуги 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков являются однородными.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №396926 недействительной полностью.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 15.01.2010, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель не усматривает возможности для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №396926 по мотиву его несоответствия пункту 1 статья 7 Закона;

- на момент регистрации оспариваемого товарного знака (21.12.2009) правовая охрана противопоставленных товарных знаков досрочно частично прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ на основании решений палаты по патентным спорам от 29.09.2009;

- сравнение знаков по основаниям пункта 1 статья 7 Закона показывает, что фонетически охраняемые словесные элементы оспариваемого товарного знака «WAL», «RUS» и противопоставленных товарных знаков «WALRUS» сходны, но не тождественны ввиду наличия в оспариваемом знаке двух слов;

- семантически сравниваемые знаки не сходны, так как словесные элементы «WAL», «RUS» оспариваемого товарного знака не имеют смыслового значения, а словесный элемент «WALRUS» противопоставленных товарных знаков в переводе с английского языка означает морж;

- графически сравниваемые знаки не сходны, так как производят различное общее зрительное впечатление, изобразительные элементы (звезда – морж) также не сходны;

- товары, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, и услуги, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, не являются однородными.

На основании изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №396926.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета заявки (08.10.2007) правовая база для оценки охраноспособности обозначения по заявке №2007730904/50 в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Пунктом 14.1.2.1 Правил установлено, что в соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 7 Закона поиск на тождество и сходство до степени смешения проводится среди перечисленных ниже обозначений:

товарных знаков других лиц, заявленных на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемых в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет. При этом не учитываются товарные знаки, предоставление правовой охраны которым признано недействительным в соответствии со статьей 28 Закона, товарные знаки, правовая охрана которых прекращена в соответствии со статьей 29 Закона, товарные знаки, заявки на регистрацию которых признаются отозванными или отозваны соответственно на основании пунктов 4 и 5 статьи 10 Закона, а также заявки, по которым приняты решения об отказе, возможность оспаривания которых исчерпана, или заявки, по которым в адрес заявителя были направлены уведомления о невозможности регистрации товарных знаков в связи с непредставлением в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него, предусмотренной статьей 14 Закона;

товарных знаков других лиц, признанных в установленном Законом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.

Согласно пункту 1 статьи 29 Закона правовая охрана товарного знака прекращается в том, числе, на основании принятого в установленном порядке решения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием в соответствии с пунктом 3 статьи 22 Закона.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007730904/50 является комбинированным. Словесная часть товарного знака включает словесные элементы «WAL», «RUS», выполненные в синем и красном цветовом сочетании, буквами латинского алфавита, под которыми расположен неохранный словесный элемент «SUPER CENTER», выполненный в черном цвете также буквами латинского алфавита. Между элементами «WAL» и «RUS» расположен

изобразительный элемент в виде пятиугольной звезды желтого цвета. Знак охраняется в синем, красном, желтом, черном цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак (1) является комбинированным, включает изобразительный элемент в виде стилизованного изображения моржа, под которым расположен словесный элемент «WALRUS», выполненный буквами латинского алфавита контурным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак (2) представляет собой словесное обозначение, «WALRUS», выполненное буквами латинского алфавита контурным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 и услуг 35, 39, 42 классов МКТУ.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков (1,2) было установлено, что они включают словесные элементы «WAL RUS» - «WALRUS», сходные в звуковом и визуальном (словесные элементы знаков выполнены буквами одного алфавита) отношении.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить следующее. Несмотря на то, что словесный элемент «Walrus» противопоставленных товарных знаков с английского языка переводится как морж (см. Яндекс-словари), а в оспариваемом знаке словесные элементы «WAL», «RUS» не имеют перевода, данные сравниваемые обозначения выполнены буквами латинского алфавита и сходны по звучанию, в связи с чем средним российским потребителем, имеющим средние познания в английском языке, восприятие данных слов в первую очередь будет определяться их фонетикой.

Принимая во внимание фонетическое и графическое сходство знаков, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о сходстве сравниваемых знаков.

Обращение к перечням услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и услуг 35, 42 классов МКТУ противопоставленных

товарных знаков (1, 2) показывает, что представленные в них услуги однородны, так как относятся к одному роду услуг, имеют одно назначение, один круг потребителей.

Таким образом, сопоставляемые знаки являются сходными и предназначены для маркировки однородных услуг.

Вместе с тем, Палата по патентным спорам не усматривает оснований для признания товарного знака по свидетельству №396926 несоответствующим положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона по следующим причинам.

Пунктом 14.4.2.1 Правил установлено, что при проведении экспертизы на предмет соответствия обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона не должны учитываться товарные знаки, правовая охрана которых прекращена в соответствии со статьей 29 Закона.

На основании решений Палаты по патентным спорам, вступивших в силу 29.09.2009, правовая охрана противопоставленных товарных знаков (1,2) досрочно частично прекращена по причине неиспользования в отношении всех услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков (1,2).

Таким образом, решение о регистрации товарного знака по заявке №2007730904/50 было принято 21.12.2009, то есть после прекращения правовой охраны противопоставленных товарных знаков (1,2).

В силу указанных обстоятельств, основания для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №396926 в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 15.01.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №396926.