

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 05.02.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 05.11.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 956225, поданное от имени компании Roesckl Handschuhe & Accessoires GmbH & Co. KG, Германия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации № 956225 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 13.12.2007 на имя заявителя в отношении товаров 16, 18 и 25 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Знак по международной регистрации № 956225 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Roesckl».

Роспатентом принято решение от 05.11.2009 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 956225 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации № 956225 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 16, 18 и 25 классов МКТУ, согласно требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Отказ мотивирован тем, что знак по международной регистрации № 956225 сходен до степени смешения со знаками по международным

регистрациям № 830117 и № 923278, зарегистрированными в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.02.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 05.11.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации № 956225 не является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками;

- знаки по международным регистрациям № 956225 и № 830117 производят совершенно различные впечатления при их визуальном восприятии;

- знак по международной регистрации № 956225 содержит словесный элемент «Роеск1», к которому привлечено внимание потребителя при визуальном восприятии знака;

- вероятность того, что рядовой потребитель при визуальном восприятии будет воспринимать знак по международной регистрации № 956225 как принадлежащий владельцу противопоставленного знака по международной регистрации № 830117, ничтожно мала;

- знаки по международным регистрациям № 956225 и № 830117 нельзя признать сходными до степени смешения, так как они не сходны с точки зрения визуального критерия;

- заявителю принадлежит знак по международной регистрации № 709401, имеющий приоритет от 16.12.1998 и зарегистрированный в отношении товаров 25 класса МКТУ «перчатки»;

- при проведении экспертизы противопоставленного знака по международной регистрации № 830117 более «старший» знак, принадлежащий заявителю, противопоставлен не был, что свидетельствует о признании Роспатентом их не сходными до степени смешения;

- несмотря на наличие фонетического сходства знаков по международным регистрациям № 956225 и № 923278, в целом они не являются сходными до степени смешения, так как производят совершенно различное впечатление на потребителей при их визуальном восприятии;

- различные графические элементы, шрифты, с помощью которых выполнены словесные элементы, кардинальное различие композиционного построения сравниваемых знаков свидетельствуют об отсутствии их сходства до степени смешения;

- действие знака по международной регистрации № 923278 не распространяется на товары 16 и 25 классов МКТУ;

- товары 16 класса МКТУ «папки» не являются однородными товарам 18 и 25 классов МКТУ, так как имеют различное назначение, условия сбыта и круг потребителей.

К возражению от 05.02.2010 приложены следующие материалы:

- распечатка с сайта <http://www.wipo.int/romarin> сведений о знаке по международной регистрации № 956225 на 4 л.;

- распечатка с сайта <http://www.wipo.int/romarin> сведений о знаке по международной регистрации № 709401 на 2 л.;

- распечатка с сайта <http://www.wipo.int/romarin> сведений о знаке по международной регистрации № 923278 на 2 л.;

- распечатка предварительного решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 923278 на 7 л.;

- распечатка с сайта <http://www.wipo.int/romarin> сведений о знаке по международной регистрации № 830117 на 4 л.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 05.11.2009 и предоставить правовую охрану на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации № 956225 в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.12.2007) международной регистрации № 956225 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 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, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых

входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных обозначений 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. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Знак по международной регистрации № 956225 является комбинированным и состоит из словесного элемента «Roesckl», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента, расположенного над буквами «o» и «e» и представляющего собой стилизованное изображение «ладошки». Правовая охрана знаку по международной регистрации № 956225 испрашивается в отношении товаров 16, 18 и 25 классов МКТУ [1].

Противопоставленный знак по международной регистрации № 830117 представляет собой изображение шести квадратов светло-серого цвета, размещенных по два друг под другом, на фоне каждого из которых помещены объемные фигуры, напоминающие стилизованные «ладошки» серого цвета, расположенные под разным углом наклона. Правовая охрана знаку по международной регистрации № 830117 предоставлена в отношении товаров 18, 25 и 28 классов МКТУ [2].

Противопоставленный знак по международной регистрации № 923278 является комбинированным и представляет собой словесный элемент «Roesckl», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, слева

от которого расположено стилизованное изображение «ладошки», заключенное в овал. Вся композиция размещена в прямоугольной рамке. Правовая охрана знаку по международной регистрации № 923278 предоставлена в отношении товаров 18 и 28 классов МКТУ [3].

Анализ знака [1] на его соответствие требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

С учетом того, что изобразительный элемент знака [1] является оригинальным и акцентирует на себе внимание, он также играет существенную роль в индивидуализации товаров наряду со словесным элементом.

В связи с изложенным правомерным является противопоставление изобразительного знака [2].

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ изобразительных элементов знаков [1] и [2] с учетом положений пункта 14.4.2.3 Правил показал, что они являются сходными.

Сходство обусловлено одинаковой внешней формой сравниваемых изобразительных элементов (стилизованное изображение «ладошки», выполненной в сходной манере), имеющих одинаковое начертание и пропорции.

В силу сходства изобразительных элементов сравниваемые знаки [1] и [2] ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об их сходстве.

Ассоциирование друг с другом знаков [1] и [3] обусловлено тем, что оба знака представляют собой композицию из двух элементов: словесного элемента «Roesckl» и стилизованного изображения «ладошки», что свидетельствует о фонетическом и визуальном сходстве сравниваемых знаков. Различие в местоположении «ладошки» (сверху и слева от словесного элемента, соответственно) не позволяет сделать вывод об отсутствии сходства знаков [1] и [3], так как не обеспечивает возникновение качественно различных образов при их восприятии.

Анализ однородности товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки [1], [2] и [3], показал следующее.

Товары 18 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку [1] или полностью совпадают с товарами 18 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана знакам [2] и [3], или соотносятся с ними как род/вид, что позволяет считать их однородными.

Товары «одежда, перчатки, обувь, головные уборы» 25 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку [1], совпадают с товарами, приведенными в перечне 25 класса МКТУ международной регистрации № 830117, то есть являются однородными. Товары «шарфы, ремни» относятся к общей родовой группе – «одежда», ввиду чего также являются однородными товарам 25 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана противопоставленному знаку [2]. А, кроме того, часть товаров 25 класса МКТУ, таких как «перчатки, ремни, обувь» могут иметь одни и те же каналы сбыта, что и товары 18 класса МКТУ, что увеличивает опасность смешения сравниваемых знаков.

Что касается доводов возражения о том, что на территории Российской Федерации предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации № 830117 для товаров «перчатки» 25 класса МКТУ при наличии принадлежащего заявителю сходного знака по международной регистрации № 709401, правовая охрана которого распространяется на аналогичные товары, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. Законодательством, регулирующим правоотношения по предоставлению исключительных прав на товарные знаки, не предусмотрен учет «старших» прав, принадлежащих заявителю, на сходные обозначения, напротив, в результате экспертизы, осуществляемой в отдельности для каждого обозначения, противопоставлению подлежат все сходные до степени смешения знаки, имеющие ранние права.



Что касается товаров 16 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана знака [1], коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что товар «папки» относится к группе товаров «конторские принадлежности», то есть имеет отличные от товаров 18 и 25 классов МКТУ назначение, круг потребителей, стоимость и условия реализации, что свидетельствует об их неоднородности

Таким образом, с учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и с учетом однородности товаров 18 и 25 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, знак [1] и противопоставленные знаки [2] и [3], принадлежащие иному лицу и имеющие более ранний приоритет, являются сходными до степени смешения. Указанное приводит к выводу о том, что знак по международной регистрации № 956225 в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 05.02.2010, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 05.11.2009 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 956225 в отношении товаров 16 класса МКТУ.**