

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, 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.07.2007, поданное фирмой Найк Интернешнл Лтд., США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны изобразительному товарному знаку по свидетельству №316835, при этом установлено следующее.

Оспариваемый изобразительный товарный знак по заявке №2005730529/50 с приоритетом от 28.11.2005 зарегистрирован 21.11.2006 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №316835 на имя Федерального Государственного Унитарного Предприятия «Рособоронэкспорт», г. Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 16, 17, 25 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой композицию, состоящую из трех серпообразных элементов белого, синего и красного цветов. Белый элемент обведен по контуру тонкой синей линией. Знак охраняется в белом, синем, красном цветовом сочетании.

В возражении от 17.07.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана изобразительному товарному знаку по свидетельству № 316835 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92

№3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками, принадлежащими лицу, подавшему возражение, имеющими более ранний приоритет в отношении однородных товаров:

- свидетельство №64306 для товаров 25 класса МКТУ [1];
- свидетельство №140352 для товаров 18, 25 классов МКТУ [2];
- свидетельство №140353 для товаров 25 класса МКТУ [3];
- свидетельство №233151 для товаров 09, 25 и услуг 35 классов МКТУ [4];
- свидетельство № 300619 для товаров 25 класса МКТУ [5].

В возражении указано, что сходство оспариваемого и противопоставленных знаков основано на сходстве их концептуального построения и аналогичном дизайнерском решении.

По мнению лица, подавшего возражение, элементы оспариваемого товарного знака имеют аналогичную внешнюю форму, а расположенный вертикально обведенный тонкой линией элемент воспроизводит противопоставленный товарный знак [1], развернутый на 90 градусов по часовой стрелке, при этом цветовое решение оспариваемого изобразительного товарного знака, отличное от цветовых решений противопоставленных регистраций, не выводит его на уровень восприятия, отличный от восприятия более ранних регистраций [1]-[4].

В возражении также отмечено, что противопоставленный товарный знак [4] был признан общеизвестным в Российской Федерации, что дополнительно увеличивает риск смешения потребителем товаров, маркированных сравниваемыми знаками.

Лицо, подавшее возражение, отметило также, что товары и услуги, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, однородны товарам и услугам, в отношении которых зарегистрирован

оспариваемый товарный знак, и могут реализовываться в одних и тех же торговых точках. Однородность этих товаров определяется принадлежностью их к товарам одного вида и назначения, изготовлением этих товаров из материала одного вида, а также одинаковыми условиями сбыта и совместной встречаемостью в торговом обороте. Круг потребителей продукции подобного рода одинаков, поэтому сосуществование товаров, маркированных рассматриваемыми товарными знаками, на рынке может привести к смешению как самих товаров, так и фирм, их производящих.

На основании отмеченного лицом, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству № 316835 недействительной для всех товаров и услуг 09, 25 и 35 классов МКТУ.

К возражению приложены распечатки упоминаемых товарных знаков.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением, однако отзыва не представил и участия в заседании коллегии Палаты по патентным спорам не принял.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты 28.11.2005 поступления заявки №2005730529/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, 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, в частности, 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.

Согласно пункту (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 пунктом (14.4.2.3) Правил, изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные 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. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый изобразительный товарный знак, как указано выше, представляет собой композицию, состоящую из трех серпообразных элементов белого, синего и красного цветов, расположенных определенным образом, в частности, композиция из трех элементов может восприниматься потребителем как стилизованная латинская буква «R».

Противопоставленные знаки [1] - [5] условно можно разделить на две группы:

- знаки [1] и [4] являются изобразительными и выполнены в виде горизонтально ориентированного серпообразного элемента белого [1] и черного [2] цвета, широкая выпуклая часть которого расположена в нижней части знака и развернута влево, а оба конца серпообразного элемента направлены вверх;

- знаки [2], [3], [5] являются комбинированными и включают помимо горизонтально ориентированного серпообразного элемента словесные элементы «NIKE» [2], «NIKE AIR» [3] и «ACG» [5]; словесный элемент «NIKE» расположен между направленными вверх концами серпообразного элемента в знаках [2], [3], а словесный элемент «AIR» в знаке [3] расположен под правым концом серпообразного элемента; в знаке [5] изобразительный элемент выполнен в виде двух прямоугольных треугольников черного цвета с закругленными углами, соприкасающихся друг с другом по вертикально расположенным катетам с образованием белой полосы между ними, на фоне черных треугольников расположен серпообразный элемент белого цвета, а словесный элемент «ACG» располагается под изобразительным элементом.

Следует указать, что факт признания противопоставленного товарного знака [4] общеизвестным товарным знаком (свидетельство №65) не может служить дополнительным аргументом в пользу утверждения лица, подавшего возражение, о сходстве сравниваемых знаков, поскольку при сравнении оспариваемого товарного знака с общеизвестным товарным знаком применяются те же критерии, что и для определения сходства обозначений до степени смешения, сформулированные в упомянутых Законе и Правилах.

В результате сравнительного анализа оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1] - [5] установлено следующее.

Вопреки утверждению лица, подавшего возражение, о сходстве их внешней формы, следует указать, что внешний контур сравниваемых знаков, с осмотра которого начинается восприятие знака и который запоминается в первую очередь, различен.

Внешний контур композиции оспариваемого товарного знака, составленный из трех серпообразных элементов, различно ориентированных на плоскости, существенно отличается от внешнего контура одного горизонтально расположенного серпообразного элемента, включенного в состав противопоставленных товарных знаков [1] - [4], и внешнего контура противопоставленного товарного знака [5], который представляет собой треугольник. При этом сами серпообразные элементы в сравниваемых знаках отличаются по внешнему контуру, поскольку в противопоставленных знаках правая часть серпообразного элемента образована пересечением под острым углом прямых линий, а в оспариваемом знаке правая и левая части серпообразных элементов образованы пересечением криволинейных линий.

Кроме того, композиция трех серпообразных элементов в оспариваемом товарном знаке ассоциируется с латинской буквой «R», а использование в этой композиции цветового сочетания, совпадающего с российским триколором (белый, синий, красный цвета), дополнительно вызывает в сознании потребителя ассоциации, связанные с российским происхождением как самого товарного знака, так и маркированных этим знаком товаров.

В целом оспариваемый товарный знак и противопоставленные изобразительные знаки [1] и [4], различаясь по внешней форме, смысловому значению и цветовому решению, вызывают в сознании потребителя различные графические образы, влияющие на формирование различного общего зрительного впечатления.

В противопоставленных комбинированных знаках [2], [3] и [5] доминирующими элементами, на которых акцентируется внимание потребителя, являются словесные элементы «NIKE», «NIKE AIR» и «ACG», в силу чего образ, создаваемый этими знаками, также существенно отличается от образа, который возникает в сознании потребителя при восприятии оспариваемого изобразительного товарного знака по свидетельству № 316835.

В силу изложенного можно сделать вывод, что оспариваемый товарный знак не ассоциируется с противопоставленными знаками [1] - [5] и не сходен с ними до степени смешения, следовательно, предоставление знаку правовой охраны является правомерным.

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 17.07.2007 и оставить в силе правовую охрану изобразительного товарного знака по свидетельству № 316835.