

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 21.01.2013 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010720880, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010720880 с приоритетом от 28.06.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя ДЖАГАТАЙ ТЕКСТИЛ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, Хавааланы Мах. Кейичи джад. Формен сок. №:12 Атышаланы-Стамбул, Турция (далее - заявитель) в отношении товаров 25 и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с уведомлением от 13.03.2012 из первоначальной заявки №2010720880 выделена заявка №2011739898 в отношении части товаров 25 и всех услуг 35 класса МКТУ.

В этой связи первоначальная заявка №2010720880 оставлена в силе в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ «обувь; ботинки; ботсы; галоши; гамаша [с застежками]; голенища сапог; каблуки; муфты для ног; набойки для обуви; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; окантовка металлическая для обуви; подошвы; полуботинки на шнурках; приспособления; препятствующие скольжению обуви; ранты для обуви; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; союзки для обуви; стельки; туфли гимнастические;

туфли комнатные; туфли; части обуви носочные; шипы для ботсов; эспадриллы».

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Crown» (в переводе с английского языка «венок», «корона», «престол»). Первая буква – заглавная и расположена внутри стилизованного изображения круглого щита.

Роспатентом 24.04.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010720880 для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ товарными знаками. А именно, были противопоставлены следующие товарные знаки:

- словесный товарный знак «CROWN» по свидетельству №369703 [1] с приоритетом от 21.09.2007, зарегистрированный на имя ООО «ПЛВ»;

- комбинированный знак со словесным элементом «A.Y.CROWN» по международной регистрации №1059276 [2] с конвенционным приоритетом от 20.02.2010, зарегистрированный на имя SHANGHAI A.Y.CROWN SPORTS GOODS CO., LTD., 1st Floor, No. 369, West Zhijiang Road Shanghai CN.

В возражении от 21.01.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана товарного знака по свидетельству №369703 досрочно прекращена в отношении всех товаров в связи с неиспользованием.

- в этой связи к возражению прилагаются копия решения Арбитражного суда по делу № А40-72006/12-26-612 и сведения из информационной базы Высшего арбитражного суда Российской Федерации по делу № А40-72006/12-26-612;

- решение по делу № А40-72006/12-26-612 не было обжаловано в суд апелляционной инстанции и, следовательно, указанное решение вступило в законную силу;

- в отношении противопоставленного знака «А.У. CRRWN» по международной регистрации N1059276 заявитель не согласен с мнением экспертизы о том, что заявленное обозначение и указанный знак являются сходными до степени смешения;

- словесный элемент заявленного обозначения «Crown», произносится как «кра-ун», в то время как словесный элемент противопоставленного знака «А.У.CROWN» произносится как «эй-уай-кра-ун»;

- таким образом, сравниваемые словесные элементы отличаются в связи с различным количеством букв и слогов, составом гласных/согласных;

- сравниваемые обозначения существенно отличаются визуально, поскольку их изобразительные элементы имеют различную внешнюю форму (стилизованное изображение щита в заявленном обозначении и изображение короны над усеченным кругом в противопоставленном товарном знаке), различное смысловое значение (в заявленном обозначении присутствует стилизованное изображение щита, что может вызывать ассоциации с защитой, обороной, в то время как в противопоставленном знаке присутствует изображение короны, которое ассоциируется с чем-то уникальным, избранным, изысканным), пространственное расположение, а словесные элементы выполнены различными видами шрифтов и состоят из различного количества букв;

- словесный элемент заявленного обозначения «Crown» в переводе с английского означает «венки, корона, престол»;

- словесный элемент противопоставленного товарного знака «A.Y.CROWN» является изобретенным словом, которое ассоциируется с правообладателем («SHANGHAI A.Y.CROWN SPORTS GOODS CO., LTD»), поскольку является частью его фирменного наименования;

- принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются семантически, так как в них заложены различные идеи, и они вызывают совершенно разные ассоциации у потребителей;

- таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак отличаются фонетически, визуально и семантически и, поэтому, не являются сходными до степени смешения;

- кроме того, необходимо отметить, что правовая охрана знаку по международной регистрации N1059276 была предоставлена на территории Российской Федерации только в отношении товаров 14, 24 и 26 классов, которые не являются однородными товарам 25 класса МКТУ, указанным в перечне заявки №2010720880, поскольку имеют различное назначение;

- в связи с вышеизложенным регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров 25 класса не будет противоречить положениям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010720880 в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (28.06.2010) заявки №2010720880 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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 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), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Crown», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета с заглавной буквы «С», которая расположена в центре стилизованного круга.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010720880 в отношении товаров 25 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2], которые ранее

были зарегистрированы на имя иных лиц в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «CROWN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «A.Y.CROWN». В словесном элементе внутри буквы «O» выполнена спираль, а над данным буквенным элементом размещено стилизованное изображение короны.

Необходимо отметить, что в комбинированных знаках (заявленном обозначении и знаке [2]) основную индивидуализирующую функцию выполняют их словесные элементы, которые исполнены крупным шрифтом и размещены в центре обозначений, в силу чего в большей степени запоминаются и концентрируют на себе внимание потребителей.

В этой связи в случае установления сходства словесных элементов сравниваемых обозначений, такие обозначения признаются сходными в целом.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] было установлено следующее.

С точки зрения фонетики и семантики («crown» переводится с английского языка как «венки, корона, престол») заявленное обозначение тождественно товарному знаку [1] и полностью входит в состав знака [2]. При этом в знаке [2] совпадающая с заявленным обозначением часть является оригинальной и составляет большую часть знака.

Что касается семантики знака [2], то наличие в нем буквенных элементов «A.Y.» не препятствует восприятию словесного элемента «CROWN» в его словарном значении.

Довод заявителя о том, что российские потребители не воспринимают семантику слова «CROWN» в знаке [2], а ассоциируют знак «A.Y.CROWN» в

целом с частью фирменного наименования его правообладателя, является неубедительным, поскольку коллегия палаты по патентным спорам не располагает сведениями о восприятии знака [2] российскими потребителями именно в таком качестве.

Ввиду наличия фонетического и семантического тождества словесных элементов, которые являются основными индивидуализирующими элементами в сравниваемых знаках, заявленное обозначение и товарные знаки [1-2] признаны коллегией палаты по патентным спорам сходным в целом.

Товары 25 класса МКТУ, в отношении которых Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010720880, и товары 25 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку [1] однородны, поскольку относятся к одному роду (обувь), имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ с товарным знаком [1].

Вместе с тем, согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана товарного знака [1] досрочно прекращена полностью в связи с неиспользованием на основании Решения Арбитражного суда г. Москвы от 03.12.2012 по делу №А40-72006/12-26-612.

Что касается знака [2], то ему была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации только в отношении товаров 14, 24, 26 классов МКТУ, которые не являются однородными товарам 25 класса МКТУ, указанным в перечне заявки №2010720880.

Резюмируя вышеизложенное, товарные знаки [1-2] не являются препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке

№2010720880 в отношении товаров 25 класса МКТУ в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 21.01.2013, отменить решение Роспатента от 24.04.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010720880.