

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 25.03.2011, поданное по поручению компании ПРОЖЕТКЛУБ, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №961142.

Международная регистрация №961142 с конвенционным приоритетом от 16.08.2007 произведена Международным Бюро ВОИС 04.02.2008 на имя заявителя в отношении товаров 09, 18, 25, 28 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Изобразительный знак по международной регистрации №961142 представляет собой четырехугольник черного цвета со скругленными сторонами, в котором расположена S-образная линия белого цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 23.12.2010 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №961142 в отношении всех товаров 18, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта б (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что знак по международной регистрации №961142 является сходным до степени смешения с изобразительным товарным знаком по свидетельству №287859 (приоритет от 20.09.2004), зарегистрированным на имя ООО «СОЛВЕ», 109316, Москва, ул. Автозаводская, д.7 в отношении однородных товаров 18, 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ.

Сходство знаков по международной регистрации №961142 и свидетельству №287859 обусловлено графическим сходством изобразительных обозначений, составляющих данные знаки.

Сходство знаков усугубляется однородностью товаров, присутствующих в перечнях как международной регистрации, так и в противопоставленном свидетельстве №287859.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.03.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- на основании решения Роспатента от 25.01.2011 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №287859 была досрочно прекращена в отношении товаров 18, части товаров 25 (кроме одежды), 28 (кроме игр, игрушек; елочных украшений) и части услуг 35 классов МКТУ (кроме офисной службы);

- в настоящее время противопоставленный товарный знак по свидетельству №287859 не может являться препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №961142 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг 18, 28, 35 классов МКТУ, а также в отношении товаров 25 класса МКТУ (обувь), поскольку товары и услуги знака по международной регистрации №961142 и противопоставленного товарного знака не являются однородными;

- знак по международной регистрации №961142 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №287859 не являются сходными до степени смешения, поскольку производят различное зрительное впечатление (сравниваемые знаки имеют разную форму – квадрат со скругленными краями и ромб с большой

диагональю, расположенной по горизонтали; знак по международной регистрации не является симметричным, т.к. разрез в виде стилизованной буквы «S» смещен к верхнему левому углу и размер разделенных частей различен, в противопоставленном симметричном товарном знаке разрез находится в средней части ромба) и производят разные смысловые ассоциации (знак по международной регистрации №961142 представляет собой стилизованное изображение буквы «S», которая делит фон знака на две части, а противопоставленный товарный знак представляет собой стилизованное изображение дороги, а не букву «S», как указано в заключении экспертизы);

- товары, маркируемые сравниваемыми знаками, имеют разные условия реализации, поскольку товары заявителя продаются в специализированном магазине «ДЕКАТЛОН», подразделением которого является заявитель, а не реализуются через какие-либо иные торговые сети, магазины и организации, что исключает возможность смешения сравниваемых обозначений в хозяйственном обороте.

На основании вышеизложенного в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №961142 на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

- копия решения Роспатента в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №287859;

- информация о компании ДЕКАТЛОН из сети Интернет.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты конвенционного приоритета (16.08.2007) международной регистрации №961142 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции

Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (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).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона 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 имеющих более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

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

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 по международной регистрации №961142 является изобразительным, представляет собой четырехугольник черного цвета со скругленными углами, в котором размещается S-образная линия белого цвета, расположенная по диагонали из левого нижнего угла четырехугольника к правому верхнему углу. Нижняя часть S-образной линии более вытянута, чем верхняя.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №961142 в отношении товаров и услуг 18, 25, 28, 35 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных товаров (услуг) и имеющего более ранний приоритет товарного знака по свидетельству №287859, принадлежащего ООО «СОЛЬВЕ».

Противопоставленный изобразительный товарный знак по свидетельству №287859 представляет собой ромб черного цвета, большая диагональ которого вытянута по горизонтали. В ромб вписана S-образная линия белого цвета, берущая начало с середины левой нижней стороны ромба и заканчивающаяся в середине правой верхней стороны ромба. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров и услуг 18, 25, 28, 35 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ показал, что знак по международной регистрации №961142 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №287859 производят сходное общее зрительное впечатление, поскольку сравниваемые обозначения представляют собой четырехугольники черного цвета, содержащие характерную линию в виде S-образной белой линии. Форма четырехугольников и размер изобразительного элемента в виде S-образной белой линии существенного влияния на общее зрительное восприятие знаков не оказывают. Также нельзя сделать вывод о каком-либо имеющемся смысловом значении сравниваемых изобразительных знаков, в силу их абстрактности.

Анализ однородности товаров и услуг сравниваемых обозначений показал, что товары и услуг 18, 25, 28, 35 классов МКТУ, указанные в перечнях международной регистрации №961142 и противопоставленного товарного знака по свидетельству

№287859 являются однородными, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одно назначение и способы реализации.

Указанное обуславливает правомерность доводов экспертизы о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №961142 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №287859 в отношении однородных товаров и услуг 18, 25, 28, 35 классов МКТУ.

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

К указанным обстоятельствам относится досрочное частичное прекращение правовой охраны товарного знака по свидетельству №287859 в отношении всех товаров 18, части товаров и услуг 25, 28, 35 классов МКТУ на основании решения Роспатента от 21.01.2011 до даты (19.04.2011) принятия возражения к рассмотрению. Правовая охрана противопоставленного товарного знака была сохранена, в частности, в отношении следующих товаров и услуг:

25 класс МКТУ – одежда;

28 класс МКТУ – игры, игрушки; елочные украшения;

35 класс МКТУ – офисная служба.

Оставшиеся в перечне противопоставленного товарного знака товары и услуги 28, 35 классов МКТУ не являются однородными товарам и услугам знака по рассматриваемой международной регистрации №961142, поскольку относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение и круг потребителей.

Так, спортивные товары, указанные в перечне 28 класса МКТУ международной регистрации №961142, и товары противопоставленного товарного знака «игры, игрушки; елочные украшения» имеют разное назначение, выполнены из разных материалов и имеют разные условия реализации. Услуги 35 класса МКТУ международной регистрации, связанные с реализацией спортивных товаров, неоднородны услуге «офисная служба», оставшейся в перечне противопоставленного товарного знака. Вместе с тем, противопоставленный товарный знак препятствует предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации №961142 в

отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда и обувь». Заявитель не спорит с однородностью вида товара «одежда», содержащейся в перечнях сравниваемых обозначений, однако, оспаривает однородность товаров 25 класса МКТУ «одежда и обувь». В этой связи следует отметить, что знак по международной регистрации №961142 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №287859 имеют высокую степень сходства, в этой связи перечень товаров, которые должны рассматриваться в качестве однородных, значительно шире. Товары «одежда» и «обувь», маркируемые сравниваемыми обозначениями, способны вызвать у потребителя представление об их принадлежности одному и тому же изготовителю, что не соответствует действительности. В этой связи предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №961142 на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ не представляется возможным по основанию, предусмотренному пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражения от 25.03.2011, отменить решение Роспатента от 23.12.2010 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №961142 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг 09, 18, 28, 35, 41 классов МКТУ.