

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 22.02.2013, поданное компанией ВАЛОРИ АДМИНИШТРАСАН ДИ БЕНС И ПАРТИСИПАНСАН ЛТДА, Бразилия (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715313/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011715313/50 с приоритетом от 18.05.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «SAPATOTERAPIA» и «superCOMFORT», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительного элемента в виде незамкнутого горизонтального овала.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 24.12.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 25 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №441549 с приоритетом от 06.05.2010, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЗАПАТО.РУ», в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ [1]. Кроме того, включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «superCOMFORT» в силу своего семантического значения указывает на свойства товаров и является неохраняемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.02.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен и исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «superCOMFORT», входящего в состав заявленного обозначения;

- заявленное обозначение «SAPATOTERAPIA» не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «SAPATO» по всем критериям сходства;

- противопоставленный товарный знак может быть произнесен потребителем как «ЗАПАТО» или как «ЗАПАТО ТОЧКА РУ», так как согласно публикации, владельцем противопоставленной регистрации является ООО «ЗАПАТО.РУ»;

- владельцем заявленного обозначения является бразильская компания, а с учетом правил фонетики бразильского и португальского языков заявленное обозначение будет произноситься «САПАТУТЕРАПИА СУПЕРКОМФОРЧИ»;

- словесный элемент «SAPATO» в переводе с португальского языка имеет значение «башмак» или «ботинок», а противопоставленный товарный знак может быть переведен как «башмак.ру». Заявленное обозначение «SAPATOTERAPIA» является вымышленным, изобретенным заявителем;

- владелец противопоставленного товарного знака не является производителем обуви, а лишь оказывает услуги по реализации обуви разных производителей посредством он-лайн продаж;

- компания заявителя является производителем обуви, в первую очередь комфортной, а не просто модной. .

В подтверждение своих доводов, заявитель представил следующие материалы:

1. Информация о заявителе.
2. Информация о владельце противопоставленного товарного знака.
3. Список брендов, представленных в Интернет –магазине «SAPATO.RU».
5. Распечатки из электронных словарей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

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

С учетом даты (18.05.2011) приоритета заявки №2011715313/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 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.

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.

Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из словесных элементов «SAPATOTERAPIA superCOMFORT», выполненных стандартным шрифтом буквами английского алфавита в две строки и изобразительного элемента в виде геометрической фигуры.

Противопоставленный товарный знак [1] «SAPATO.RU по свидетельству № 441549 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и знака препинания точки. Элементы «.RU» являются неохраняемыми.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно содержит в своем составе словесный элемент «superCOMFORT», который образован из двух значимых слов «super» и «COMFORT» и может быть переведен как «суперкомфорт».

С учетом деятельности заявителя (производство обуви) и семантического значения вышеуказанного словесного элемента, он не обладает различительной способностью, поскольку указывает на свойство товаров, что не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Данный вывод экспертизы заявителем не оспаривается.

Что касается, несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Сравниваемые обозначения являются сходными по фонетическому критерию сходства, поскольку словесный элемент «sapato» противопоставленного товарного знака входит в словесный элемент заявленного обозначения. При этом тождественный элемент в заявленном обозначении расположен в начальной части обозначения, на которое обычно акцентируется внимание потребителя при восприятии знака, а с учетом того, что оно носит фантазийный характер можно сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Анализ словарно – справочной литературы показал, что слово «SAPATOTERAPIA» не является лексической единицей какого-либо языка, в связи с чем анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Использование шрифтовых единиц одинаковых алфавитов сближает знаки и обуславливает их графическое сходство.

Однородность товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, очевидна, так как они полностью совпадают, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и место реализации.

При установлении сходства коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что заявленное обозначение может быть воспринято потребителем как вариант противопоставленного товарного знака, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Таким образом, установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров 25 класса МКТУ свидетельствует о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком и, следовательно, о невозможности его регистрации в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, и о правомерности решения Роспатента от 24.12.2012.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 22.02.2013, оставить в силе решение Роспатента от 24.12.2012.