

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 13.04.2015, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.04.2015, поданное ООО «Коминформ», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492743, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011737923 с приоритетом от 18.11.2011 зарегистрирован 29.07.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №492743 в отношении товаров 03, 05, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ЭсСиДжи Пауэр Рейнджерз ЛЛК, компания с ограниченной ответственностью штата Делавэр, 10100 Санта Моника Блvd., Свит 500, Лос-Анджелес, Калифорния 90067, Соединенные Штаты Америки (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.04.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №492743 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Коминформ» является правообладателем порядка 25 товарных знаков, зарегистрированных на территории Российской Федерации, в том числе серии

товарных знаков «SAMURA» (№№ 411180, 463427, 472828, 490172, 469214, 469215, 523646, 525822, 526314, 526742) и «SAMURAI» (№№417789, 431903, 469342, 472811, 472013, 490173), ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров с более ранними приоритетами, чем оспариваемый товарный знак;

- на имя ООО «Коминформ» также поданы заявки на регистрацию товарных знаков «SAMURA» по заявке №2014727779 и «SAMURAI» по заявке №2014727780;

- ООО «Коминформ» является крупнейшим производителем ножей, домашней и кухонной утвари и посуды;

- продукция, маркированная товарными знаками «SAMURAI»/«SAMURA», давно присутствует на рынке и за время использования приобрела широкую известность и узнаваемость среди потребителей;

- на основании лицензионного договора право использования товарными знаками, принадлежащими ООО «Коминформ», предоставлено ООО «Самура Катлери», Москва;

- товарный знак «POWER RANGERS SAMURAI» по свидетельству №492743 является сходным до степени смешения с серией ранних товарных знаков «SAMURAI»/ «SAMURA»;

- таким образом, ООО «Коминформ» является заинтересованным лицом при подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку «POWER RANGERS SAMURAI» по свидетельству №492743;

- до даты приоритета оспариваемого товарного в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ была зарегистрирована серия товарных знаков, включающих словесный элемент «SAMURAI» по свидетельству №472811 с приоритетом 07.02.2011, по свидетельству №490173 с приоритетом 09.06.2011;

- на имя лица, подавшего возражение, также зарегистрирована серия товарных знаков со словесным элементом «SAMURA» в отношении однородных товаров 21 класса по свидетельствам №№411180, 472828, 490172, 469214, 469215, имеющих более ранний приоритет;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №492743 является словесным, состоит из словесных элементов «POWER», «RANGERS» и «SAMURAI», композиционно расположенных рядом друг с другом;

- анализируя характер совпадающих частей сравниваемых товарных знаков, необходимо отметить, что они состоят и/или включают тождественный словесный элемент «SAMURAI»/«SAMURA», что позволяет сделать однозначный вывод о наличии фонетического сходства между сравниваемыми товарными знаками;

- сравниваемые знаки включают семантически тождественный элемент «SAMURAI», являющийся словарным словом - в переводе с английского языка означаящим «Самурай», что обуславливает семантическое сходство знаков;

- присутствующий в оспариваемом товарном знаке словесный элемент «POWER RANGERS» коренным образом не меняет восприятие знака, поскольку тождественный словесный элемент «SAMURAI» не является семантически связанным со словесными элементами «POWER RANGERS» и не образует с ним устойчивого словосочетания;

- вышеизложенное подтверждает и сам правообладатель, поскольку на его сайте данное обозначение выполнено в две строки друг под другом, при этом слово «SAMURAI» выделено желтым цветом, отличным от белого цвета слов «POWER RANGERS»;

- на имя правообладателя оспариваемого товарного знака - компании ЭсСиДжи Пауэр Рейнджерз ЛЛК, зарегистрированы товарные знаки, состоящие из словесного элемента «POWER RANGERS» как отдельно, так и в сочетании с другими словами, например «MIGHTY MORHIN POWER RANGERS», «POWER RANGERS DIÑO CHARGE», «POWER RANGERS JUNGLE FURY», «POWER RANGERS MEGAFORCE», «POWER RANGERS MYSTIC FORCE», «POWER RANGERS OPERATION OVERDRIVE», «POWER RANGERS RPM», «POWER RANGERS SUPER LEGENDS», «POWER RANGERS TURBO», «POWER RANGERS ZEO»;

- таким образом, можно говорить о том, что словами, образующими серию знаков являются «POWER RANGERS», а остальные слова используются в качестве дополнительных элементов, не связанных по смыслу;

- в силу вхождения в сравниваемые знаки семантически тождественного элемента «SAMURAI», являющегося словарным словом и сильным элементом оспариваемого знака, а также отсутствия устойчивого семантического значения оспариваемого товарного знака в целом, обуславливается семантическое сходство знаков;

- учитывая, что на имя лица, подавшего возражение, зарегистрирована серия товарных знаков со словесным элементом «SAMURAI», то оспариваемый товарный знак может ассоциироваться с ООО «Коминформ» и восприниматься как продолжение серии его знаков;

- словесный элемент «SAMURA» является изобретенным и не имеет семантического значения, в связи с чем, проведение анализа по данному критерию не представляется возможным;

- поскольку все словесные элементы в сравниваемых знаках выполнены в одинаковой графике стандартным шрифтом буквами латинского алфавита они являются сходными по визуальному критерию;

- рассмотрев сравниваемые товарные знаки по критериям звукового, визуального и смыслового сходства, правомерно сделать вывод о том, что они являются сходными до степени смешения в силу того, что состоят и/или включают тождественный/сходный до степени смешения словесный элемент «SAMURAI»/«SAMURA»;

- правовая охрана товарным знакам, принадлежащим лицу, подавшему возражение, предоставлена в отношении широкого перечня товаров 21 класса МКТУ, в том числе включающего заголовки 21 класса: «домашняя или кухонная утварь и посуда; расчески и губки; щетки (за исключением кистей); материалы для щеточных изделий; приспособления для чистки и уборки; мочалки металлические; необработанное или частично обработанное стекло (за исключением строительного

стекла); изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам», так и конкретные (видовые) товары»;

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован в объеме конкретных (видовых) товаров, относящиеся к 21 классу МКТУ: «столовая посуда, а именно тарелки и бумажные стаканчики; посуда стеклянная для напитков; кружки, миски, тарелки, стаканы для вина, бокалы, коробки для печенья, корзины для мусора, ведра пластмассовые, приспособления с полочками и ячейками для ваннных принадлежностей; формы для выпечки пирогов, тортов, блюда для пирогов, тортов, термоизоляционные емкости для пищевых продуктов или напитков; ножи для резки печенья, бисквитов, пустые пластиковые бутылки для воды; щетки для волос; щетки зубные, мыльницы, бутербродницы»;

- более того, сравниваемые перечни товаров 21 класса МКТУ содержат тождественные позиции, а именно: столовая посуда; тарелки и бумажные стаканчики; кружки, миски, тарелки, бокалы, коробки для печенья, термоизоляционные емкости для пищевых продуктов или напитков; ножи для резки бисквитов, щетки зубные, мыльницы, бутербродницы;

- очевидно, что сравниваемые перечни товаров 21 класса МКТУ объединены общими родовыми понятиями «домашняя или кухонная утварь, посуда, щетки», имеют одинаковые условия реализации и круг потребителей;

- таким образом, сходство до степени смешения сравниваемых знаков, а также однородность товаров 21 класса МКТУ позволяет сделать вывод о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №492743 противоречит требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса;

- регистрация товарного знака «POWER RANGERS SAMURAI» по свидетельству №492743 должна рассматриваться, в том числе, и как акт недобросовестной конкуренции, поскольку согласно требованиям статьи 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности, к актам недобросовестной конкуренции относятся все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов,

промышленной или торговой деятельности конкурента, а также ложные утверждения при осуществлении коммерческой деятельности предприятия.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492743 недействительным в отношении всех товаров 21 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие документы:

- распечатки из справочно-информационного ресурса «Открытые реестры» в отношении упомянутых в возражении товарных знаков и заявок, поданных на регистрацию товарных знаков [1];

- сведения о количестве магазинов [2];

- распечатки с Интернет-сайтов [3];

- сертификаты соответствия продукции [4];

- справка о затратах на рекламу [5];

- информация о публикациях в средствах массовой информации, рекламные материалы [6];

- распечатки из словаря со значением слова «SAMURAI» [7];

- распечатки с сайтов правообладателя оспариваемого товарного знака powerrangers.com, <http://powerrangers.ru> [8];

- сведения о зарегистрированных товарных знаках компании ЭсСиДжи Пауэр Рейнджерз ЛЛК [9];

- постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 №2979/06 [10];

- постановление Президиума Высшего арбитражного суда РФ №2050/13 от 18 июня 2013 г. [11];

- решение Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-800/2014 от 30.10.2014 г. [12];

- постановление Пленума Высшего арбитражного суда РФ N 29 от 26 марта 2009 года «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Кодекса [13].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №492743 в установленном порядке был ознакомлен с возражением, однако отзыв по мотивам возражения им представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.11.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №492743 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах. 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 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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.

Товарный знак по свидетельству №492743, зарегистрированный в отношении широкого перечня товаров 03, 05, 09, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32 классов МКТУ, представляет собой словесное обозначение «POWER RANGERS SAMURAI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается ООО «Коминформ» в отношении товаров 21 класса МКТУ. Возражение основывается на несоответствии товарного знака по свидетельству №492743 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В связи с тем, что лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на товарные знаки со словесными элементами «SAMURAI» (свидетельства №№417789, 431903, 469342, 472811, 472013, 490173) и «SAMURA» (свидетельства №№411180, 463427, 472828, 490172, 469214, 469215, 523646, 525822, 526314, 526742), оно признано заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492743.

В отношении товарных знаков по свидетельствам №523646 (приоритет от 12.08.2013), №525822 (приоритет от 12.08.2013), №526314 (приоритет от 12.08.2013), №526742 (приоритет от 16.12.2013) коллегией установлено, что они имеют более поздний приоритет, чем приоритет оспариваемого товарного знака (18.11.2011). В этой связи указанные товарные знаки не могут быть противопоставлены товарному знаку по свидетельству №492743 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, при анализе товарного знака по свидетельству №492743 на предмет его соответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса принимались во внимание товарные знаки по свидетельствам №431903 с приоритетом 17.10.2002, №472013 с приоритетом от 08.10.2010, №417789 с приоритетом от 14.04.2009, №472811 с приоритетом от 07.02.2011, №490173 с приоритетом от 09.06.2011, №469342 с приоритетом от 14.02.2011, №463427 с приоритетом от 08.10.2010, №463427 с приоритетом от 08.10.2010, №411180 с приоритетом от 08.12.2008, №472828 с приоритетом от 07.02.2011, №490172 с

приоритетом от 02.06.2011, №469214 с приоритетом от 05.04.2011, №469215 с приоритетом от 05.04.2011, имеющие более ранний приоритет, нежели приоритет оспариваемого товарного знака.

Товарный знак по свидетельству №431903 представляет собой словесное обозначение **SAMURAI**, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак по свидетельству №472013 представляет собой словесное

САМУРАЙ
SAMURAI

обозначение, в котором словесные элементы размещены на двух строках друг под другом и выполнены стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

Товарные знаки **samurai侍** по свидетельству №417789, **samurai侍**

samurai侍

по свидетельству №472811, по свидетельству №490173, представляют собой комбинированные обозначения, включающие словесный элемент «SAMURAI», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного, синего и темно-бордового цвета, соответственно, справа от которого размещено стилизованное изображение иероглифов, выполненное красным, либо желтым цветом.

Товарный знак по свидетельству №469342 представляет собой


Samurai

комбинированное обозначение, в котором на фоне стилизованного изображения иероглифов розового цвета размещено словесное обозначение «Samurai», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавной буквы «S».

Товарный знак по свидетельству №463427 представляет собой словесное

SAMURA

обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

samura侍

Товарные знаки

по свидетельству №411180,

samura侍

по

samura侍

свидетельству №472828,

по свидетельству №490172,

представляют собой комбинированные обозначения, включающие словесный элемент «SAMURA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного и синего цвета, соответственно, справа от которого размещено стилизованное изображение иероглифов, выполненное черным, либо желтым цветом.

samura侍 chef

Товарные знаки

по свидетельству

№469214

samura侍 chef

и по свидетельству №469215 являются комбинированными, включают словесные элементы «SAMURA» и «CHEF», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, между которыми размещено стилизованное изображение иероглифов красного цвета.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого и противопоставленных товарных знаков на тождество и сходство установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак состоит из трех лексических единиц английского языка, которые переводятся на русский язык следующим образом (см. Англо-русский словарь, В.К. Мюллер, Государственное издательство иностранных и национальных словарей, Москва, 1956, с. 464, 489, 524):

«POWER» - 1) способность, возможность; 2) сила, мощь, энергия, производительность; 3) могущество, власть; 4) полномочие; 5) держава; 6) много, множество;

«RANGER» – 1) бродяга, скиталец; 2) лесничий королевского парка; 3) кавалерийская часть; 4) боец диверсионно-десантной группы;

«SAMURAI» - самурай.

Окончание «S» в словесном элементе «RANGERS» указывает на множественное число существительного.

Исходя из приведенных значений словесных элементов, усматривается, что существительное «SAMURAI» (самурай), выполненное в единственном числе, не образует со словесными элементами «POWER RANGERS» (сила бродяг, способность бойцов диверсионно-десантной группы и пр.) словосочетания.

Необходимо отметить, в силу недостаточного владения средним российским потребителем английским языком, наиболее вероятно, указанные словесные элементы будут восприниматься по отдельности друг от друга.

В этой связи в товарном знаке по свидетельству №492743 словесный элемент «SAMURAI» является самостоятельным индивидуализирующим элементом.

Сравнительный анализ показал, что оспариваемый товарный знак и товарные знаки по свидетельствам №№431903, 472013, 417789, 472811, 490173, №469342 являются сходными в целом, поскольку включают тождественный с точки зрения фонетики и семантики словесный элемент «SAMURAI»/«САМУРАЙ» (самураи (от япон. Самурау - служить), в феодальной Японии в широком смысле — светские феодалы, начиная от крупных владетельных князей и кончая мелкими дворянами; в узком и наиболее часто употребляемом значении — военно-феодальное сословие мелких дворян, Большая советская энциклопедия, см. <http://slovari.yandex.ru>), который выполняет в них существенную индивидуализирующую роль.

Что касается остальных противопоставленных товарных знаков, включающих словесный элемент «SAMURA», то в силу отсутствия семантики у данного слова и отличной от слова «SAMURAI» фонетики, коллегия не усматривает сходства в

целом оспариваемого товарного знака и товарных знаков по свидетельствам №№411180, 463427, 472828, 490172, 469214, 469215, 523646, 525822, 526314, 526742.

По вопросу однородности товаров 21 класса МКТУ «столовая посуда, а именно тарелки и бумажные стаканчики; посуда стеклянная для напитков; кружки, миски, тарелки, стаканы для вина, бокалы, коробки для печенья, корзины для мусора, ведра пластмассовые, приспособления с полочками и ячейками для ваннных принадлежностей; формы для выпечки пирогов, тортов, блюда для пирогов, тортов, термоизоляционные емкости для пищевых продуктов или напитков; ножи для резки печенья, бисквитов, пустые пластиковые бутылки для воды; щетки для волос; щетки зубные, мыльницы, бутербродницы», в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492743, и товаров 21 класса МКТУ, указанных в перечнях товарных знаков по свидетельствам №№431903, 417789, 472811, 490173, №469342, установлено следующее.

В сравниваемых перечнях 21 класса МКТУ представлены совпадающие товары (столовая посуда, ножи для резки бисквитов, мыльницы и пр.), либо товары, относящиеся к общему роду (домашняя или кухонная утварь и сопутствующие товары), которые имеют одинаковое назначение, общий круг потребителей и реализуются, преимущественно, посредством розничных сетей и через Интернет сеть, в силу чего они признаны коллегией однородными.

Следует отметить, что в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №472013 отсутствуют товары 21 класса МКТУ. Вместе с тем часть товаров 08 класса МКТУ, приведенных в его перечне (в частности, ножи, ножи для нарезания сыра, ножи для нарезания яиц), однородны товарам 21 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «ножи для резки печенья, бисквитов», поскольку указанные товары относятся к одному роду и имеют одинаковое назначение.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что правовая охрана товарному по свидетельству №492743 в отношении товаров 21 класса МКТУ предоставлена в нарушение пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными

знаками по свидетельствам №№431903, 417789, 472811, 490173, №469342, 472013 которые ранее были зарегистрированы на имя лица, подавшего возражение, в отношении товаров, являющихся однородными товарам 21 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Что касается довода возражения о том, что действия ЭсСиДжи Пауэр Рейнджерз ЛЛК, компании с ограниченной ответственностью штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки по приобретению и использованию исключительного права на товарный знак по свидетельству №492743 могут рассматриваться как акт недобросовестной конкуренции, коллегия отмечает, что установка данного факта не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, в связи с чем соответствующий довод возражения не оценивался.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 13.04.2015 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492743 в отношении всех товаров 21 класса МКТУ.