

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 17.04.2009, поданное компанией "META ЭПЕРЕЛ С.п.А.", Италия [META APPAREL S.p.A., Italie] (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.11.2008 (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 920419 в отношении товаров 03, 09, 14 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение по международной регистрации № 920419 было зарегистрировано МБ ВОИС 01.02.2007 с конвенционным приоритетом от 12.12.2006 в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя.

Знак состоит из словосочетания "ASCOT SPORT", стилизованного изображения головы лошади и опоясывающего ее лаврового венка.

На основании решения Роспатента от 24.11.2008 заявителю было отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 920419 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 18, 25 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное решение вынесено в подтверждение предварительного отказа от 07.04.2008. Решение Роспатента мотивировано следующими доводами:

- противопоставленный знак по свидетельству № 113098 с приоритетом от 24.04.1992 препятствует предоставлению правовой охраны на территории

Российской Федерации знаку по международной регистрации № 920419 в отношении всех товаров 18, 25 классов МКТУ;

- правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 113098 является "Эскот (С энд Ф) Интернешенал Лтд", Гибралтар, срок действия регистрации № 113098 продлен до 24.04.2012;

- товары 18, 25 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по свидетельству № 113098, являются однородными по отношению к заявленным товарам 18, 25 классов МКТУ знака по международной регистрации № 920419;

- при сопоставлении знака по международной регистрации № 920419 и товарного знака по свидетельству № 113098 выявлено фонетическое тождество словесных элементов "ASCOT";

- существование на потребительском рынке сходных до степени смешения знака по международной регистрации № 920419 и товарного знака по свидетельству № 113098 ведет к их смешению в гражданском обороте.

В возражении от 17.04.2009 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сведены к следующему:

1. противопоставленный товарный знак по свидетельству № 113098 не используется правообладателем надлежащим образом;

2. заявителем подано заявление о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 113098, которое было принято к рассмотрению согласно уведомлению Палаты по патентным спорам от 06.11.2008 без указания конкретной даты заседания коллегии;

3. заявителем ведутся переговоры с правообладателем противопоставленного знака по свидетельству № 113098, целью которых

является заключение соглашения о сосуществовании сравниваемых знаков на рынке;

4. заявителем были предприняты все необходимые законодательные меры по устранению причин, препятствующих предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации № 920419 на территории Российской Федерации в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- уведомления Палаты по патентным спорам относительно противопоставленного товарного знака по свидетельству № 113098 – 2 л. [1];

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации за № 920419 в отношении всех товаров 18 и 25 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.10.2009, заявителем было представлено ходатайство о переносе заседания коллегии, мотивированное следующими доводами:

- заявителем ведутся переговоры о заключении договора о сосуществовании знака по международной регистрации № 920419 и противопоставленного знака по свидетельству № 113098 на российском рынке;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 113098 оставляет за собой право на товарный знак в отношении товара 25 класса МКТУ "обувь";

- заявитель претендует на охрану знака по международной регистрации № 920419 в отношении товара 25 класса МКТУ "одежда".

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- декларация от имени заявителя – 2 л. [2];
- рекламный буклет – 1 шт. [3].

В удовлетворении ходатайства заявителя о переносе заседания коллегии было отказано коллегией Палаты по патентным спорам по следующим основаниям.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Кодекса и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Таким образом, поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (14.05.2009) правовая охрана противопоставленного знака по свидетельству № 113098 действовала, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения данного ходатайства и учета документов [1] в рамках рассматриваемого возражения от 17.04.2009. Кроме того, следует отметить, что в рамках пункта 1 статьи 7 Закона не исследуется использование товарного знака, а предусмотрена оценка тождества и сходства обозначений в отношении однородных товаров, указанных в перечнях.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 17.04.2009, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (12.12.2006) международной регистрации № 920419 правовая база для оценки охранныспособности знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения

товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) 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 за № 4322 (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 с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными 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, в частности, наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое.

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, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; совпадение значения обозначений в разных языках.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и 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 принимается 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 № 920419 (1) состоит из словесного элемента "ASCOT SPORT", выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку, и изобразительного элемента в виде головы лошади, заключенной в лавровый венок. По своему пространственному расположению изобразительный элемент размещен под словесным элементом "ASCOT SPORT". В словесном элементе "ASCOT

"SPORT" составляющая "ASCOT" является сильным элементом, а слово "SPORT" слабым в силу частого применения (в переводе с английского, немецкого, французского языков - спорт, спортивный. См. Яndex. Словари). Кроме того, фонетическое воспроизведение потребителем словесного элемента "ASCOT SPORT" начинается именно с составляющей "ASCOT", занимающей начальную позицию.

В соответствии с решением Роспатента правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку в отношении товаров 03, 09, 14 классов МКТУ и знаку отказано в охране для всех товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 113098 (2) включает слово "ASCOT", которое исполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, под которым расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения спортивной принадлежности - клюшки. Правообладателем знака (2) является "Эскот (С энд Ф) Интернешенал Лтд", Великобритания. Правовая охрана знака (2) действует на территории Российской Федерации в том числе, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Анализ сравниваемых знаков (1) и (2) на тождество и сходство показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных элементов "ASCOT". Кроме того, отличительная часть фирменного наименования правообладателя противопоставленного знака (2) содержит фонетически тождественный элемент "Эскот", что также способствует смешению знаков (1) и (2) в гражданском обороте в отношении однородной продукции.

Сопоставительный анализ по графическому критерию сходства показал, что знаки (1) и (2) сходны в силу использования при их написании заглавных букв одного алфавита (латинский), стандартного шрифта. Присутствие в знаках (1) и (2) изобразительных элементов не приводит к отсутствию

сходства, так как в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Товары 18, 25 класса МКТУ знаков (1) и (2) имеют одинаковое назначение, соотносятся как род-вид (изделия из кожи, сумки, одежда, обувь, головные уборы), имеют один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными. Сравниваемые выше товары относятся к товарам широкого потребления и опасность смешения потребителем этих товаров, маркированных сходными обозначениями, в данном случае наиболее высока.

Сходство сравниваемых знаков (1) и (2), а также однородность анализируемых товаров свидетельствует об ассоциировании знаков друг с другом.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) для товаров 18, 25 классов МКТУ, как не соответствующему требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

Относительно довода заявителя о заключении соглашения с правообладателем противопоставленного знака (2) коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что он носит декларативный характер и не подтвержден документально. Следует также пояснить, что правовая норма абзаца 4 пункта 1 статьи 7 Закона предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия владельцев более ранних знаков. Закон в этой части содержит норму права, допускающую регистрацию, но не обязывающую при наличии письма-согласия во всех случаях регистрировать обозначение.

Документы [2,3] поясняют область деятельности заявителя, однако, не опровергают "старших" прав у иного лица на сходный до степени смешения знак (2) в отношении однородных товаров.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам в данном случае не усматривает оснований для предоставления правовой охраны знаку (1) на территории Российской Федерации на основании вышеизложенных доводов.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 17.04.2009, оставить в силе решение Роспатента от 24.11.2008.