

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, рассмотрела возражение от 19.09.2012, поданное фирмой Бата Брэндс С.а.р.л., Люксембург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №444984, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010721111 с приоритетом от 30.06.2010 зарегистрирован 28.09.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №444984 на имя ООО «АТНАЛ», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 16, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ПАТА ПАТА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

В возражении от 19.09.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №444984 в отношении товаров 25 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «ПАТА ПАТА» по свидетельству № 444984 сходен до степени смешения со знаком «РАТАРАТА» по международной регистрации №1022281, правовая охрана которому

была предоставлена ранее на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство знаков определяется на основании критериев фонетического (наличие сходных и совпадающих звуков, идентичный состав гласных и сходный состав согласных звуков, наличие совпадающих слогов и их одинаковое расположение) и визуального сходства (графическое совпадение семи букв из восьми, совпадение шрифта, одинаковое количество букв).

В возражении приведен анализ товаров 25 класса МКТУ оспариваемой и противопоставленной регистраций и сделан вывод об их однородности.

С учетом вышеуказанных доводов лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №444984 недействительной в отношении товаров 25 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка сведений о международной регистрации №1022281 с переводом;
- распечатка сведений о товарном знаке №444984;
- информация о лице, подавшем возражение;
- распечатка с сайта www.fashion.academic.ru.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве отмечено следующее.

- визуально, фонетически и семантически сравниваемые знаки не сходны, поскольку оспариваемый знак, представляющий собой двусловное слово ПАТА, не может быть сходен со знаком, состоящим из четырех слогов РАТАРАТА;

- семантика сравниваемых слов различна, так как PataPata – это песня и танец, ритм Африки, а слово ПАТА - это индийский меч с длинным прямым обоюдоострым лезвием, в силу указанного правообладатель вкладывал в свой знак следующую логическую цепочку: ПАТА – меч - оружие, правильные джинсы -джинсы ПАТА – твое оружие;

- по мнению правообладателя противопоставленный товарный знак не используется для товаров 25 класса МКТУ – одежда, поскольку лицо, подавшее

возражение, являясь владельцем этого знака, производит обувь, а не джинсовую продукцию;

- правообладатель полагает, что действия лица, подавшего возражение, по прекращению правовой охраны товарного знака по свидетельству №444984, являются актом недобросовестной конкуренции.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты 30.06.2010 поступления заявки №2010721111 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 пунктом 6 (2) 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 сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ПАТА ПАТА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки.

Противопоставленный знак «РАТАРАТА» также является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков показал следующее.

В соответствии с признаками фонетического сходства, изложенными в пункте (14.4.2.2) (а) Правил, сравниваемые словесные обозначения характеризуются полным фонетическим вхождением в слово РАТАРАТА словесного элемента ПАТА и его русской транслитерации ПАТА, наличием совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности.

При анализе сравниваемых обозначений по визуальному признаку сходства следует отметить некоторое отличие, которое обусловлено использованием в оспариваемом товарном знаке буквы «П» - русского фонетического эквивалента латинской буквы «Р», а также написанием слов в две строки, однако, учитывая фонетическое сходство доминирующих словесных элементов «РАТАРАТА» и «ПАТА/ПАТА», этот признак не играет определяющей роли для общего вывода о сходстве знаков.

Отсутствие смыслового значения в слове «РАТАРАТА» не позволяет использовать семантический признак при анализе на сходство, что дополнительно усиливает значение фонетического признака сходства. При этом довод правообладателя о наличии семантики в слове «ПАТА» нельзя признать убедительным, поскольку это слово не включено в лексические словари русского языка, а его значение как название индийского меча, приведенное в отзыве, не

подтверждено документально со ссылкой на соответствующий словарь, кроме того известность этого значения слова среднему российскому потребителю маловероятно.

Товары 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки, являются однородными, поскольку относятся к одному роду, виду, имеют одно назначение и круг потребителей.

В силу изложенного можно сделать вывод, о том, что оспариваемый товарный знак в целом ассоциируется с противопоставленным знаком в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, несмотря на отдельные отличия.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №444984 противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

В отношении довода правообладателя о том, что противопоставленный товарный знак не используется в отношении товаров 25 класса МКТУ «одежда», коллегия отмечает, что вопрос об использовании этого знака не имеет отношения к рассматриваемому делу и не может опровергнуть вывод о сходстве сравниваемых знаков.

Коллегия также отмечает, что возражение подано в соответствии с действующим законодательством, в силу чего мнение правообладателя о том, что действия лица, подавшего возражение, по прекращению правовой охраны товарного знака по свидетельству №444984, являются актом недобросовестной конкуренции, не имеет оснований и не подлежит рассмотрению в рамках данного дела.

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

удовлетворить возражение от 19.09.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №444984 недействительным в отношении товаров 25 класса МКТУ.