

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.12.2016 (далее – Роспатент), поданное Берберри Лимитед, Великобритания, (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №575778, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014743389 с приоритетом от 24.12.2014 зарегистрирован за №575778 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 24.05.2016 в отношении товаров 25 класса МКТУ на имя Хиллсан Интернешнл Индастриал Ко. Лтд, Китайская народная республика (далее - правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение



« ».

В Роспатент 19.12.2016 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №575778 в отношении товаров 25 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным со знаком по международной регистрации №732707, охраняемым в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, владельцем которого является лицо, подавшее возражение. Данный довод мотивирован графическим сходством оспариваемого и противопоставленного знаков, а именно: оба знака представляют собой изображения всадников, сидящих на скачущих лошадях; характер их выполнения натуралистический; сочетание цветов в знаках одинаковое.

- однородность товаров сравниваемых перечней очевидна и не требует анализа.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №575778 недействительным полностью.

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении и в отзыве представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- внешняя форма сопоставляемых знаков различна, поскольку изображения всадников направлены в разные стороны;

- в противопоставленном знаке изображен вооруженный английский рыцарь, в то время как в оспариваемом знаке изображен всадник без оружия в плаще, на котором расположен словесный элемент, представляющий собой отличительную часть фирменного наименования правообладателя;

- стилизация грив голов и хвостов изображенных лошадей различна;

- противопоставленный знак имеет определенную семантику – ассоциируется с Англией, армией, войной, в то время как оспариваемый знак таких ассоциаций не вызывает.

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

С учетом даты (24.12.2014) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №575778 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).

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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 заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №575778 представляет собой



комбинированное обозначение « », включающее стилизованное изображение всадника с развевающимся плащом, на котором расположен словесный

элемент «HILLSUN», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №732707



представляет собой изобразительное обозначение « » [1], в виде стилизованного изображения всадника в доспехах с развевающимся штандартом.

Анализ оспариваемого знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия обращает внимание, что при восприятии изображений внимание потребителя, в первую очередь, акцентируется на их внешних контурах, в то время как мелкие детали запоминаются им хуже.

Сходство сопоставляемых знаков обусловлено общим зрительным впечатлением, возникающим у потребителя при их восприятии, поскольку совпадает внешняя форма контуров изображенных всадников, изображения представлены в одном цветовом сочетании и имеют общее смысловое значение – стилизованное изображение скачущего всадника.

Кроме того, характер стилизации данных изображений всадников имеет общие черты – оба изображения выполнены с помощью силуэтной графической техники с характерной проработкой деталей.

Наличие в оспариваемом знаке словесного элемента «HILLSUN» не влияет на вывод о сходстве сопоставляемых знаков, поскольку данный элемент выполнен мелким шрифтом и не акцентирует на себе внимание потребителя.

Довод правообладателя относительно того, что изображенный всадник в противопоставленном знаке является английским рыцарем и, в отличие от оспариваемого знака, вызывает ассоциации с Англией и военными действиями, не может быть признан убедительным в связи со следующим.

Восприятие противопоставленного знака как изображения именно английского рыцаря носит субъективный характер, поскольку какие-либо отличительные признаки, указывающие на Англию, в данном знаке отсутствуют.

Коллегия также отмечает, что как противопоставленный, так и оспариваемый товарные знаки могут ассоциироваться с эпохами Средневековья или Возрождения, что усиливает смысловое и визуальное сходство сравниваемых знаков.

Товары 25 класса МКТУ, содержащиеся в перечнях сравниваемых знаков, однородны, поскольку относятся к одной родовой группе (одежда), имеют один круг потребителей и условия реализации.

Довод правообладателя о том, что товары, маркированные сопоставляемыми знаками, предназначены для разного круга потребителей, неубедителен, ввиду сходства знаков и однородности товаров по большинству основных признаков однородности, в то время как круг потребителей относится к вспомогательным признакам однородности

Резюмируя проведенный анализ, следует заключить, что сходство знаков и однородность товаров, в отношении которых им была предоставлена правовая охрана, свидетельствуют о том, что сопоставляемые знаки являются сходными до степени смешения, и, следовательно, регистрация оспариваемого товарного знака была произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.12.2016, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №575778 недействительным полностью.