

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 28.11.2011, поданное Шкиренковым С.И., Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 16.09.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010723182, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2010723182 было подано 16.07.2010 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «КОРСАР», выполненный оригинальным шрифтом буквами красного цвета с белой и серой окантовкой, и изображение пирата в хоккейной форме на коньках и с хоккейной клюшкой. В нижней части композиции расположены словесные элементы «ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ».

Правовая охрана товарного знака испрашивается в красном, синем, желтом, светло-зеленом, голубом, бежевом, сером цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 16.09.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака со словесным элементом «КОРСАР» по заявке №2010723182 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение

не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «КОРСАР» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ товарным знаком «КОРСАР» по свидетельству №222708.

В возражении от 28.11.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

По мнению заявителя, «...несмотря на совпадение словесного элемента «КОРСАР» с противопоставленным товарным знаком, заявленное обозначение имеет отличительные особенности и обладает существенными различительными признаками, не делающими его сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком».

Возражение содержит анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, на основании которого заявитель пришел к выводу об отсутствии сходства между ними в связи с фонетическим и визуальным различием сравниваемых обозначений.

В возражении также отмечено, что заявитель готов устранить причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, путем внесения изменения в перечень заявленных товаров и услуг.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.09.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010723182.

01.12.2012 заявитель подал в Роспатент заявление об исправлении ошибки (ошибок) в котором просит ограничить перечень товаров и услуг, в отношении которых подана заявка №2010723182, следующим образом:

28 - ботинки с прикрепленными к ним коньками, диски спортивные, коньки, коньки роликовые, наколенники [элементы спортивной экипировки],

налокотники [элементы спортивной экипировки], перчатки [аксессуары для игр], сетки спортивные.

41 - воспитание физическое, клубы здоровья, клубы-кафе ночные, организация досугов, организация и проведение мастер-классов [обучение], предоставление спортивного оборудования, программирование спортивных состязаний, прокат спортивного оборудования [за исключением транспортных средств], спортивные лагеря [стажировка].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (16.07.2010) поступления заявки №2010723182 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «КОРСАР», выполненный оригинальным шрифтом буквами красного цвета с белой и серой окантовкой, и изображение пирата в хоккейной форме на коньках и с хоккейной клюшкой. В нижней части композиции расположены словесные элементы «ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ».

Анализ композиции заявленного комбинированного обозначения показал, что доминирующее положение в ней занимает словесный элемент «КОРСАР», на котором акцентируется внимание потребителя. Этот элемент лучше запоминается, чем изобразительный, он визуально выделен красным цветом и размером шрифта, превышающим размер шрифта словесных элементов «ХОККЕЙНЫЙ КЛУБ», кроме того, его размеры сопоставимы с размерами изобразительного элемента.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №222708 представляет собой словесное обозначение «КОРСАР», выполненное

стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак охраняется, в частности, в отношении товаров 25, 28 и услуг 41 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком определяется фонетическим и семантическим тождеством доминирующих словесных элементов «КОРСАР», несмотря на некоторое различие в их визуальном восприятии.

Следует указать, что изменения, которые заявитель готов внести в перечень товаров и услуг, не устраняют причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения, поскольку товары 28 и услуги 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2010723182 с учетом вышеуказанного ограничения, по-прежнему однородны товарам 28 и услугам 41 классов МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству №222708.

Однородность товаров 28 класса МКТУ определяется их принадлежностью к одной родовой группе - товарам, относящимся к спортивному инвентарю и снаряжению, которые характеризуются одним назначением, одинаковым кругом потребителей и условиями реализации.

Однородность услуг 41 класса МКТУ определяется их принадлежностью к одной родовой группе услуг, а именно: к воспитательно-образовательным услугам, организации спортивных и культурно-развлекательных мероприятий.

Таким образом, несмотря на визуальные различия, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак могут вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации, что определяет вывод об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Резюмируя изложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении экспертизы, по результатам которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010723182, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 28.11.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 16.09.2011.