

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 11.10.2011, поданное компанией «Калвин Клейн Трейдмарк Траст», Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 436973, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2009708124 с приоритетом от 16.04.2009 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.05.2011 за № 436973 в отношении товаров 18 класса МКТУ на имя компании «КИМАРК», Бельгия (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из слова «calinkalin», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита на фоне двух пересекающихся кругов, выполненных растром.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.10.2011 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является владельцем товарного знака «CALVIN KLEIN» по свидетельству № 85858, зарегистрированного, в

частности, в отношении товаров 18 класса МКТУ и имеющего более ранний приоритет;

- 2) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 85858;
- 3) оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 85858 являются сходными, так как они имеют близкий состав звуков, совпадающие звукосочетания и одинаковое ударение, а также производят одинаковое общее зрительное впечатление за счет исполнения слов обычным шрифтом в латинице;
- 4) сравниваемые обозначения являются фантазийными, что не позволяет сделать вывод об их смысловом сходстве, но, вместе с тем, при их восприятии возникают одинаковые смысловые ассоциации за счет их фонетического и графического сходства;
- 5) все товары 18 класса МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 18 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 85858, являются однородными;
- 6) лицу, подавшему возражение, помимо противопоставленного товарного знака по свидетельству № 85858, принадлежат также товарные знаки по свидетельствам №№ 154946, 167772, 155456, 156138, 167771, 157979 и 85857, которые образуют серию товарных знаков со словесным элементом «CALVIN KLEIN»;
- 7) по результатам экспертизы обозначения «calinkalin» по заявке № 2009708124 оно было зарегистрировано в качестве товарного знака на имя правообладателя только в отношении товаров 18 класса МКТУ, но в регистрации товарного знака в отношении товаров 24 и 25 классов МКТУ было отказано по причине, предположительно, наличия вышеуказанной серии товарных знаков лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены распечатки сведений о товарных знаках [1].

Представитель правообладателя, уведомленного в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.01.2012, устно представил на него доводы, которые сводятся к следующему:

- 1) сравниваемые знаки не являются сходными по фонетическому критерию сходства обозначений, так как они отличаются количеством слов и составом звуков («CALVIN KLEIN» произносится как «Келвин Кляйн»);
- 2) сравниваемые знаки не являются сходными по графическому критерию сходства обозначений, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным количеством слов, разным составом букв, отличиями в шрифтовом исполнении и наличием в оспариваемом товарном знаке оригинального изобразительного элемента;
- 3) сравниваемые знаки не являются сходными по семантическому критерию сходства обозначений, так как слово «calinkalin» не обладает каким-либо смысловым значением, а словосочетание «CALVIN KLEIN» представляет собой имя и фамилию (Келвин Кляйн) основателя всемирно известного дома моды «CALVIN KLEIN».

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Правообладателем были представлены сведения из Интернета и копия словаря [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (16.04.2009) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «calinkalin», выполненного в одно слово оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Данное слово помещено на фоне двух пересекающихся (частично наложенных друг на друга) кругов, выполненных растром.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 85858 (с приоритетом от 01.11.1988) представляет собой словесное обозначение «CALVIN KLEIN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 85858 по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений («calinkalin» – «CALVIN KLEIN») показал, что они различаются количеством слов и звуков и

составом звуков. У данных обозначений нет ни одного совпадающего слога («ca-lin-ka-lin» – «CAL-VIN KLE-IN»). Указанное обуславливает вывод об отсутствии фонетического сходства у сравниваемых товарных знаков.

Сравниваемые знаки исполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита, однако они различаются количеством слов и букв и составом букв, а также шрифтовым исполнением и наличием в центральной части оспариваемого товарного знака изобразительного элемента, выполненного растром, в силу чего данные знаки производят разное общее зрительное впечатление, то есть не являются сходными по графическому критерию сходства обозначений.

Слово «calinkalin» является фантазийным (изобретенным) словом, не имеющим смыслового значения. В свою очередь, словосочетание «CALVIN KLEIN» представляет собой имя и фамилию (Келвин Кляйн) основателя всемирно известного дома моды «CALVIN KLEIN» [2], что обуславливает различие сравниваемых знаков и по семантическому критерию.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными.

Товары 18 класса МКТУ «сумки, мешки, бумажники, кошельки, портмоне, школьные сумки, зонты», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 18 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 85858, совпадают либо соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Однако, ввиду того, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных товаров одному производителю.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 85858 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров.

В возражении указано также на то, что лицо, подавшее возражение, обладает исключительными правами на товарные знаки по свидетельствам №№ 154946,

167772, 155456, 156138, 167771, 157979 и 85857, которые образуют серию товарных знаков со словесным элементом «CALVIN KLEIN».

Однако, следует отметить, что в данном возражении не содержится доводов о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с товарными знаками по свидетельствам №№ 154946, 167772, 155456, 156138, 167771, 157979 и 85857. Представитель лица, подавшего возражение, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам устно пояснил, что они в рамках этого возражения не противопоставляются оспариваемому товарному знаку и сравнительному анализу не подлежат, а упоминаются в возражении только с целью подтверждения узнаваемости среди потребителей сильного серийного элемента «CALVIN KLEIN».

Вместе с тем, необходимо отметить, что оспариваемый товарный знак не является сходным с указанными товарными знаками в силу тех же признаков, на основе которых было установлено отсутствие у него сходства с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 85858. Кроме того, перечни товаров и услуг регистраций товарных знаков по свидетельствам №№ 167772, 155456, 156138, 167771, 157979 и 85857 не содержат товаров 18 класса МКТУ.

Приведенное в возражении предположение о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена по результатам экспертизы только в отношении товаров 18 класса МКТУ ввиду наличия вышеупомянутых товарных знаков лица, подавшего возражение, зарегистрированных в отношении товаров 24 и 25 классов МКТУ, является ошибочным. В предоставлении правовой охраны оспариваемому товарному знаку со словесным элементом «calinkalin», согласно решению Роспатента от 11.10.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009708124, было отказано в отношении товаров 24 и 25 классов МКТУ в силу его сходства до степени смешения в отношении этих товаров с товарным знаком «Colin Colline» по международной регистрации № 925868.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии у коллегии Палаты по патентным спорам оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает документами, которые свидетельствовали бы о наличии какого-либо конфликта интересов у лица, подавшего возражение, и правообладателя на рынке соответствующих товаров по поводу оспариваемого товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения от 11.10.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 436973.