

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, рассмотрела возражение от 15.12.2009 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 04.08.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 811960, поданное компанией COLLOSEUM handels & beteiligungs GmbH, Германия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации № 811960 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) на имя заявителя в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) с датой территориального расширения на Российскую Федерацию от 31.07.2006.

Знак по международной регистрации № 811960 представляет собой сочетание слова «FOREVER» и цифрового обозначения «18», которые выполнены слитно стандартным шрифтом с использованием заглавных букв латинского алфавита.

Роспатентом принято решение от 04.08.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 811960 в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ. Указанное решение явилось подтверждением предварительного решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «FOREVER18» по международной регистрации № 811960, содержащее следующие мотивы: элемент «18» является неохраняемым, знак по международной регистрации № 811960 сходен до степени смешения с обозначениями по заявкам № 2005715655/50, № 2003710558 (свидетельство № 270579). Таким образом,

в соответствии с решением Роспатента от 04.08.2008, указанной регистрации не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 15.12.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- немецкая компания «COLLOSEUM handels & beteiligungs GmbH» создана еще в прошлом веке, имеет около 63 предприятий торговли на территории стран Европы, производственные филиалы в Индии, Китае, Италии, Турции, Румынии, Франции, Германии и др.;

- российские потребители, посещая страны Европы, имеют возможность знакомиться с продукцией заявителя и приобретать ее;

- товарный знак по свидетельству № 335453 (заявка № 2005715655/50) не является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации № 811960;

- заявитель является владельцем товарного знака «FOREVER» по свидетельству № 397932 с приоритетом от 07.06.1999 в отношении, в том числе, услуги «реализация товаров», что не было учтено экспертизой.

В пользу своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копия письма от 06.07.2009 о неполучении заявителем решения экспертизы на 1 л.;

- копия ответа от 14.07.2009 на письмо от 06.07.2009 на 1 л.;

- копия решения Роспатента от 04.08.2008 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 811960 на 1 л.;

- материалы о деятельности компании-заявителя на 17 л.;

- копия сертификата соответствия № РОСС DE.АЮ56.В04698 (27.05.2008 – 27.05.2009) с приложениями на 4 л.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 811960 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (31.07.2006) территориального расширения на Российскую Федерацию международной регистрации № 811960 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков, в частности, обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов; реалистические или

схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

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 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 или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. 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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, 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 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 № 811960 представляет собой обозначение «FOREVER18», выполненное слитно стандартным шрифтом с использованием заглавных букв латинского алфавита. Правовая охрана знаку по международной регистрации № 811960 испрашивается в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Словесный элемент «FOREVER» переводится с английского языка как «навсегда, навечно, всегда, вечно, постоянно, беспрестанно, все время, вечность, нескончаемо долгий период времени» (<http://lingvo.yandex.ru/en?text=forever>). Обозначение, в котором элемент «18» написан слитно со словом «FOREVER», воспринимается в целом и имеет смысловое значение «всегда восемнадцать», вызывающее определенные образы в сознании потребителей, ввиду чего элемент «18», составляет со словом «FOREVER» единое целое. Таким образом, обозначение «FOREVER18» соответствует требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, и элемент «18» в данном случае не может быть включен в знак как неохраняемый элемент.

Анализ знака по международной регистрации на его соответствие требованиям пункта 1 статьи 7 Закона показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 270579 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «forever», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с использованием красного и черного цвета, и изобразительный элемент в виде черного прямоугольника, на фоне которого расположены четыре стрелки (три белые и одна красная) в виде треугольников, направленных вправо. Правовая охрана

товарному знаку по свидетельству № 270579 предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение по заявке № 2005715655/50, зарегистрированное 10.10.2007 за № 335453, представляет собой сочетание слова «FOREVER» и цифрового обозначения «21», которые выполнены через пробел стандартным шрифтом с использованием заглавных букв латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 335453 предоставлена в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

В результате анализа на тождество и сходство знака по международной регистрации № 811960 и противопоставленных товарных знаков установлено, что они включают в себя тождественный словесный элемент «FOREVER», чем обусловлено фонетическое и семантическое сходство сравниваемых знаков.

Незначительные отличия в графическом исполнении сравниваемых обозначений носят второстепенный характер и не оказывают влияния на вывод о сходстве знаков в целом.

Таким образом, знак по международной регистрации № 811960 и противопоставленные товарные знаки являются сходными на основании фонетического и семантического сходства их словесных элементов.

При анализе однородности товаров и услуг, указанных в перечнях сравниваемых знаков, необходимо отметить, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Так, товары 25 класса МКТУ (одежда, кожаная одежда, обувь, головные уборы), для которых испрашивается правовая охрана знака «FOREVER18», являются однородными товарам 25 класса МКТУ, указанным в перечне свидетельства № 335453, так как соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно и то же назначение и круг потребителей, а также могут встречаться в обиходе и продаже.

Ввиду изложенного знак «FOREVER18» по международной регистрации № 811960 и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 335453 являются сходными до степени смешения в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Услуга 35 класса МКТУ (передача экономических ноу-хау) из перечня международной регистрации № 811960 не является однородной услугам 35 класса МКТУ, относящимся к сбору, размещению и сбыту товаров, рекламной деятельности, приведенным в перечнях противопоставленных товарных знаков.

Кроме того, заявителем на заседании коллегии указано на следующее обстоятельство.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 270579 прекращена полностью на основании решения Роспатента от 24.08.2009. То есть указанный товарный знак не может служить препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации № 811960 на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 15.12.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 04.08.2008 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 811960 в отношении услуг 35 класса МКТУ.**