

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.04.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1077899, при этом установлено следующее.

Международная регистрация была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 08.11.2010 за №1077899 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ на имя Active Sportswear Int. A/S, Maltvej 20 DK-9700 Brønderslev, Дания (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1077899 представляет собой словесное обозначение «COLOR KIDS».

Решением Роспатента от 17.01.2013 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении указано, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя ООО «Комфорта Восток», 142103, Московская обл., г. Подольск, Домодедовское ш., 14 в

отношении однородных товаров 25 класса МКТУ комбинированным товарным знаком со словесными элементами «KIDS COLORS» по свидетельству №342089 [1] с приоритетом от 16.06.2006.

В возражении от 04.04.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак включает четыре словесных элемента «KIDS COLORS ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ», а заявленное обозначение состоит из двух словесных элементов – «COLOR KIDS»;

- таким образом, словесные элементы противопоставленного знака состоят из 24 букв, а заявленное обозначение состоит из 9 букв;

- указанное свидетельствует о фонетическом несходстве сопоставляемых знаков ввиду различного состава, количества, последовательности слов, слогов и звуков в сравниваемых обозначениях;

- заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом латинского алфавита;

- противопоставленный знак является комбинированным и состоит из четырех словесных элементов, выполненных стилизованным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов;

- словесный элемент «KIDS COLORS» выполнен разноцветными буквами и над ним размещены четыре стилизованные звездочки, под элементом расположено стилизованное изображение человечка с радостной рожицей;

- таким образом, визуальные образы рассматриваемых обозначений не будут порождать в сознании потребителя представление о принадлежности товарных знаков одному владельцу;

- элемент противопоставленного знака «KIDSCOLORS», в котором легко выделить два семантически значимых слова «KIDS» и «COLORS», может переводиться с английского языка на русский язык как – детские краски;

- заявленное обозначение «COLOR KIDS» имеет совершенно иное семантическое значение в переводе с английского языка на русский язык – цветные дети;

- то есть в сравниваемые обозначения заложены разные семантические идеи;

- таким образом, проведя анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по всем трем критериям, можно сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения;

- заявителем было получено письмо, в котором владелец противопоставленного товарного знака дает согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №1077899 в отношении товаров 25 класса МКТУ на территории Российской Федерации.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявителем был представлен оригинал упомянутого в возражении письма ООО «Комфорта Восток» [2].

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

С учетом даты (08.11.2010) приоритета международной регистрации №1077899 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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 14.4.2.2 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются 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 №1077899 представляет собой словесное обозначение «COLOR KIDS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1077899 в отношении товаров 25 класса МКТУ основано на наличии товарного знака [1], который ранее был зарегистрирован на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «KIDS COLORS», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита с использованием

различных цветов (красного, синего, зеленого, оранжевого). Под указанным словесным элементом размещено словосочетание «Все лучшее - детям», выполненное буквами русского алфавита. Слева от словосочетания выполнено стилизованное изображение человека. Над словесными элементами «KIDS COLORS» размещены четыре звездочки.

В противопоставленном товарном знаке [1] основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «KIDS COLORS», поскольку он визуально доминирует в знаке, хорошо прочитывается и запоминается, а словосочетанию «Все лучшее - детям» не была предоставлена самостоятельная правовая охрана.

Проведенный коллегией палаты по патентным спорам сравнительный анализ показал, что обозначения включают фонетически тождественный словесный элемент «KIDS» и сходные в звуковом отношении слова «COLOR»/ «COLORS» (совпадает пять звуков из шести, расположенных в одинаковом порядке), что свидетельствует о фонетическом сходстве знаков.

Само по себе значение слов «COLOR» (цвет, цветной) и «KIDS» (дети, детские) в силу частого употребления при маркировке различной продукции понятно российским потребителям. Однако отмеченное заявителем семантическое отличие словосочетаний «COLOR KIDS» и «KIDS COLORS», выражающееся в особенностях построения грамматических конструкций английского языка, может быть не очевидно для российских потребителей, поскольку предполагает не поверхностные знания английского языка. Наличие сходных слов в сравниваемых знаках свидетельствует о возможности смешения знаков по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Исследуемые словесные элементы выполнены различными видами шрифта, в связи с чем производят различное зрительное впечатление.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с подпунктом 4 пункта 14.4.2.2.

Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В рассматриваемом случае, ввиду наличия фонетического и семантического сходства словесных элементов, которые являются основными индивидуализирующими элементами в сравниваемых знаках, знак по международной регистрации №1077899 и противопоставленный товарный знак [1] признаны коллегией палаты по патентным спорам сходным в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Товары 25 класса МКТУ, указанные в перечнях международной регистрации №1077899 и противопоставленного товарного знака [1], однородны, поскольку относятся к одному роду/виду (одежда, обувь, головные уборы), имеет одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации. Вывод об однородности товаров заявителем не оспаривался.

Резюмируя изложенное, вывод экспертизы о сходстве знака по международной регистрации №1077899 и противопоставленного товарного знака [1] до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ является правомерным.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [2], в котором ООО «Комфорта Восток» – правообладатель товарного знака [1], выразила согласие на предоставление правовой охраны знаку «COLOR KIDS» на территории Российской Федерации на имя заявителя в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации №1077899. При этом в письме указано на его безотзывность.

Учитывая, что знак по международной регистрации №1077899 и противопоставленный товарный знак [1] являются не тождественными, а сходными до степени смешения (имеются различия в общем зрительном впечатлении при восприятии сравниваемых обозначений), коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие правообладателя товарного знака [1], которое устраняет препятствия для предоставления правовой охраны на

территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1077899 отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 04.04.2013, отменить решение Роспатента от 17.01.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1077899 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.