

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 29.01.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Кидс Фэшн», Свердловская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012726630 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012726630 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 30.07.2012 на имя заявителя в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 28 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ШКОДАМОДА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 20.05.2014 о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 03, 14, 16, 18, 20, 21, 25 и 26 классов МКТУ. Отказ в регистрации товарного знака в отношении товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ с товарным знаком «ШКОДА» по свидетельству № 292069 и со знаками «ŠKODA» по международным регистрациям №№ 633604 и 991107,

охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 29.01.2015, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.05.2014. Доводы возражения сводятся к тому, что заявитель ограничивает приведенный в заявке перечень услуг 35 класса МКТУ только следующими услугами: «услуги по розничной продаже указанных товаров 03, 14, 16, 18, 20, 21, 25 и 26 классов МКТУ; услуги розничной продажи указанных товаров 03, 14, 16, 18, 20, 21, 25 и 26 классов МКТУ по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи указанных товаров 03, 14, 16, 18, 20, 21, 25 и 26 классов МКТУ с использованием телемагазинов или интернет-сайтов», которые не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленных регистраций знаков, так как они отличаются видом услуг, относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение и область применения, разные условия их оказания и разный круг потребителей.

При этом заявителем не испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении указанных в заявке товаров 28 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении вышеприведенного ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ (далее – ограниченный перечень услуг 35 класса МКТУ).

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (30.07.2012) 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 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 14.4.2.2 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) 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 14.4.3 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.

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов словесное обозначение «ШKODAMODA».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 30.07.2012 испрашивается в отношении товаров

03, 14, 16, 18, 20, 21, 25, 26 классов МКТУ и вышеуказанного ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 292069 с приоритетом от 16.03.2004 представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесное обозначение «ШКОДА».

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 633604 и 991107 представляют собой выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами чешского алфавита словесные обозначения «ŠKODA».

Противопоставленные знаки охраняются на территории Российской Федерации, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что они являются сходными, так как ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия фонетического вхождения противопоставленных знаков («ШКОДА», «ŠKODA») в заявленное обозначение («ШKODAMODA»), что заявителем в возражении никак не оспаривается.

Услуги 35 класса МКТУ «услуги по розничной продаже указанных товаров 03, 14, 16, 18, 20, 21, 25 и 26 классов МКТУ; услуги розничной продажи указанных товаров 03, 14, 16, 18, 20, 21, 25 и 26 классов МКТУ по каталогу путем почтовых отправлений; услуги розничной продажи указанных товаров 03, 14, 16, 18, 20, 21, 25 и 26 классов МКТУ с использованием телемагазинов или интернет-сайтов», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ «продажа аукционная», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 292069, относятся к одной и той же родовой группе услуг по реализации (продаже) товаров, то есть они несомненно являются однородными.

В силу данных обстоятельств усматривается наличие принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг, индивидуализируемых сравниваемыми знаками, одному лицу, оказывающему услуги. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный

знак по свидетельству № 292069 являются сходными до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, необходимо отметить и то, что ограниченный перечень услуг 35 класса МКТУ (услуги по продаже товаров) действительно не содержит услуг, однородных бизнес-услугам и рекламным услугам, для которых, в частности, охраняются противопоставленные знаки по свидетельству № 292069 и по международным регистрациям №№ 633604 и 991107, так как данные услуги относятся к разным родовым группам, отличаются назначением, условиями оказания этих услуг и кругом их потребителей, как верно было отмечено заявителем в возражении.

Кроме того, не усматривается также и наличие принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности одному лицу, оказывающему услуги, услуг по продаже товаров широкого потребления (товаров 03, 14, 16, 18, 20, 21, 25 и 26 классов МКТУ), приведенных в ограниченном перечне услуг 35 класса МКТУ, и услуг по продаже автомобилей и прицепов, для которых, в частности, охраняется противопоставленный знак по международной регистрации № 991107, так как данные сравниваемые услуги осуществляются в отношении конкретно указанных групп товаров, отличающихся своим назначением и областью применения, в силу чего эти услуги существенно отличаются условиями их оказания (автомобили продаются исключительно в автосалонах и на иных специализированных площадках) и кругом потребителей, никак не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Однако данные обстоятельства никак не опровергают вышеуказанный вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду сходства заявленного обозначения до степени смешения в отношении соответствующих однородных услуг с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 292069 («продажа аукционная»).

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

отказать в удовлетворении возражения от 29.01.2015, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.05.2014.