

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 21.05.2015, поданное Индивидуальным предпринимателем Красиным Александром Сергеевичем, г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1048176, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1048176, произведенной Международным Бюро ВОИС 22.06.2010, предоставлена на имя компании TRACE TV, Франция (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 25 и услуг 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый знак по международной регистрации №1048176 представляет собой словесное обозначение «TRACE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В возражении от 21.05.2015, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1048176 произведена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №370825, ранее зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

Сходство знаков, по мнению лица, подавшего возражение, определяется фонетическим тождеством входящих в их состав и занимающих доминирующее положение словесных элементов «TRACE» - «ТРЭЙС», которое обусловлено равным количеством слогов, составом гласных и согласных звуков и образуемых ими слогов и буквосочетаний.

Словесный элемент «ТРЭЙС» является кириллической транслитерацией англоязычного слова «TRACE», имеющего значение: след, отпечаток, признак, и, следовательно, имеет обусловленную его словарными значениями семантику. Так как в сравниваемых обозначениях изначально заложены одинаковые понятия и идеи, они имеют единые смысловые ассоциации и их семантика является тождественной.

Фонетическое и смысловое тождество словесных элементов сравниваемых знаков, а также доминирующее положение словесного элемента в принадлежащем заявителю товарном знаке, несмотря на некоторые отличия в графическом исполнении, обуславливает вывод о сходстве знаков до степени смешения.

В возражении также приведен сравнительный анализ товаров 25 класса МКТУ, включенных в оспариваемый и противопоставленный знаки, на основании которого сделан вывод об их однородности.

В связи с изложенным лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1048176 недействительным в отношении части товаров 25 класса МКТУ, а именно: chaussures, pantoufles, chaussons, bottes; chaussures de sport (обувь, тапочки, ботинки, сапоги, спортивная обувь).

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением от 21.05.2015, однако отзыв не представил и его представитель участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты международной регистрации (22.06.2010) оспариваемого знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 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 (14.4.2.2) 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №1048176 представляет собой словесное обозначение «TRACE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ лексических словарей основных европейских языков показал, что слово «TRACE» [treis] является лексической единицей английского языка, в переводе на русский язык означающее: след, незначительное количество, следы, тропа, черта; обнаружить, установить, усматривать, находить, следить, отслеживать, проследивать, восходить, снимать копию, чертить, выводить, различить, восстанавливать, фиксировать (см. Новый англо-русский словарь. М., Русский язык, 1996, с.766).

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №370825 представляет



собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «ТРЭИС», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита синего цвета, под которым размещено словосочетание «контрасты большого города», выполненное шрифтом значительно более мелкого

размера. Слева от словесных элементов расположен изобразительный элемент в виде стилизованной туфельки на фоне круга синего цвета. Товарный знак охраняется в отношении товаров 25 класса МКТУ «ботинки; бутсы; галоши; гамаши [с застёжками]; голенища сапог; каблуки; муфты для ног; набойки для обуви; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; окантовка металлическая для обуви; подошвы; полуботинки на шнурках; приспособления, препятствующие скольжению обуви; ранты для обуви; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; союзки для обуви; стельки; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; части обуви носочные; шипы для бутсов».

Доминирующее положение в композиции товарного знака занимает словесный элемент «ТРЭЙС», выделенный более крупным размером шрифта и расположенный в центральной части товарного знака.

Сравнительный анализ оспариваемого знака и противопоставленного товарного знака по признакам сходства показал следующее.

В соответствии с признаками фонетического сходства, сравниваемые словесные элементы «TRACE» [treis] - «ТРЭЙС» характеризуются наличием совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, одинаковым числом букв и слогов, при этом совпадающие слоги имеют одинаковое расположение. В силу изложенного слово «ТРЭЙС» может восприниматься как транслитерация слова «TRACE» буквами русского алфавита. Указанное определяет вывод о фонетическом сходстве сравниваемых слов, близком к тождеству.

Коллегия не может согласиться с утверждением заявителя о том, что в слово «ТРЭЙС» заложены те же понятия и идеи, что и в английское слово «TRACE». Отсутствие семантического значения в слове «ТРЭЙС» обусловлено отсутствием его в лексических словарях русского языка.

Однако, учитывая, что средний российский потребитель может воспринимать слово «TRACE» как выполненное буквами латинского алфавита без привязки к определенной семантике, в данном случае, семантическое различие между словами не оказывает существенного влияния на общий вывод о сходстве словесных

элементов, благодаря чему решающее значение играет фонетический фактор сходства.

Некоторое визуальное различие между сравниваемыми словесными элементами, обусловленное графическими различиями в написании русского и латинского алфавитов, также не оказывает существенного влияния на общий вывод о сходстве словесных элементов при их фонетическом сходстве.

Сравнительный анализ товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации оспариваемому и противопоставленному знакам, показал их однородность, обусловленную принадлежностью их к одному роду и виду товаров (обувь).

Принимая во внимание то, что сходные словесные элементы занимают доминирующее положение в композиции сравниваемых знаков и учитывая однородность товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сходным товарным знакам, можно сделать вывод о том, что оспариваемый знак в целом ассоциируется с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, несмотря на отдельные отличия.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «TRACE» по международной регистрации №1048176 противоречит требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

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

удовлетворить возражение от 21.05.2015 и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1048176 недействительным в отношении товаров 25 класса МКТУ «chaussures, pantoufles, chaussons, bottes; chaussures de sport».