

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 27.06.2011. Данное возражение подано компанией «КАР ШУ СА», Люксембург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «CS MONOGRAM 1.0» по международной регистрации №1027556, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации словесному знаку «CS MONOGRAM 1.0» по международной регистрации №1027556, произведенной Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 05.01.2010 (конвенционный приоритет от 18.12.2009) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров «vêtements, chaussures, articles de chapellerie» 25 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1027556 состоит из элемента «CS», занимающего центральное положение и выполненного крупным шрифтом, а также помещенного под ним словесного элемента «MONOGRAM», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и цифр «1.0».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 25.03.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1027556 для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ по мотивам его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации №1027556 сходен до степени смешения со знаками, зарегистрированными ранее на имя иных лиц:

- словесным знаком «MONOGRAM» по международной регистрации №467939, зарегистрированным на имя «ИМПАКТ TEXTILES B.V.», Нидерланды, в отношении товаров 25 класса МКТУ (приоритет от 23.03.1982) [1];

- словесным товарным знаком «МОНОГРАММА» по свидетельству №290215, зарегистрированным на ООО «Патентное бюро «ПРИВИЛЕГИЯ», Россия, в отношении, в том числе, товаров 25 класса МКТУ (приоритет от 04.01.2003) [2].

Кроме того, цифры «1.0» указаны в качестве неохраняемого элемента, поскольку не обладают различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам 27.06.2011 поступило возражение на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1027556, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатели противопоставленных знаков [1-2] не возражают против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1027556, ввиду чего предоставил письма-согласия {1-2};

- знак по международной регистрации №1027556 не сходен до степени смешения с противопоставленным ему товарным знаком [2]. Сравниваемые знаки включают в свой состав различное количество букв и звуков, что обуславливает их различие в их фонетике. Визуально они также отличаются за счет различного композиционного решения и исполнения их буквами различных алфавитов. Семантика заявленного обозначения – «CS монограмма 1.0» отличается от смысла противопоставленного товарного знака – сплетение, вязь из двух или нескольких букв в виде вензеля.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены письма-согласия {1-2}.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1027556 в отношении всех указанных в перечне заявки товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты конвенционного приоритета (18.12.2009) знака по международной регистрации №1027556 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает вышеуказанный 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков допускается только с согласия правообладателя.

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 14.4.2.1 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в подпункте 14.4.2.1, допускается лишь с согласия правообладателя.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак «CS MONOGRAM 1.0» по международной регистрации №1027556 включает буквосочетание «CS», занимающее центральное положение в знаке, а также расположенные ниже и выполненные более мелким шрифтом элементы «MONOGRAM 1.0». Элемент «MONOGRAM» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что слово «MONOGRAM» переводится с английского языка как «монограмма». Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «MONOGRAM» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Противопоставленный товарный знак «МОНОГРАММА» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.

Проверка знака по международной регистрации №1027556 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показала следующее.

Противопоставленный знак «MONOGRAM» [1] полностью входит в состав знака по международной регистрации «CS MONOGRAM 1.0», чем обусловлено их сходство в целом.

Словесный элемент «MONOGRAM» знака по международной регистрации и словесный элемент «МОНОГРАММА» знака [2] обладают идентичной семантикой и

сходным звучанием, что также свидетельствует об их сходстве. Фонетическое различие заключается только в одном звуке «а», который находится на конце слова «МОНОГРАММА» и не придает знаку качественно иного звучания, позволяющего его отличать от произношения знака по международной регистрации №1017556.

Знак по международной регистрации №1017556 содержит в своем составе буквенный элемент «CS», занимающий центральное положение и отсутствующий в противопоставленных знаках [1-2]. Вместе с тем, несмотря на то, что данный элемент и занимает визуально доминирующее положение, индивидуализация в знаке осуществляется прежде всего по словесному элементу, на котором акцентируется внимание потребителя и который лучше запоминается.

Что касается элемента «1.0», помещенного в знак по международной регистрации №1027556, то он представляет собой цифры, лишенные характерного графического исполнения, которые не обладают различительной способностью, в силу чего являются неохранными на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Установленное сходство основного индивидуализирующего элемента знака по международной регистрации №1017556 и противопоставленных знаков позволяет признать сравниваемые знаки сходными в целом.

Товары «chaussures, articles de chapellerie» 25 класса МКТУ знака по международной регистрации №1027556 идентичны товарам «обувь, головные уборы» 25 класса МКТУ противопоставленного знака [2], чем обусловлена их однородность.

Товары «vêtements» 25 класса МКТУ знака по международной регистрации №1027556 являются однородным товарам «chemises de jour et pyjamas» 25 класса МКТУ знака [1] в силу их соотношения между собой как «род-вид».

С учетом установленного сходства знака по международной регистрации №1027556 и противопоставленных ему знаков [1-2] и однородности товаров 25 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, знак «CS MONOGRAM 1.0» по международной регистрации №1017556 и противопоставленные ему знаки [1-2] признаются сходными до степени смешения. Таким образом, соответствующий вывод экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №1027556 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Вместе с тем, правообладатели противопоставленных знаков [1-2] выразили согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1027556 и использования его в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в регистрации.

Кроме того, заявитель представил информацию, согласно которой им осуществляются действия по приобретению прав на противопоставленный знак [1].

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные ему знаки [1-2] являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленные согласия, которое устраняет препятствия для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации в отношении товаров «vêtements, chaussures, articles de chapellerie» 25 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 27.06.2011, отменить решение Роспатента от 25.03.2011, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1027556 в отношении товаров «vêtements, chaussures, articles de chapellerie» 25 класса МКТУ с включением в состав знака элемента «1.0» в качестве неохраняемого.