

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 26.11.2014, поданное компанией Аберкромби энд Фитч Юроп СА, Швейцария (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1115982, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака за №1115982 с приоритетом от 12.04.2012 была произведена МБ ВОИС на имя заявителя в отношении товаров 03, 14, 18 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1115982 представляет собой черно-белое изображение лося во весь рост, повернутого в сторону.

Роспатентом 27.08.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1115982 в отношении заявленных товаров и услуг, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что данный знак сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком, содержащим стилизованное изображение лося, под которым расположены словесные элементы «Фабрика Бебеля» (свидетельство №478178 с приоритетом от 12.03.2010), в отношении однородных товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ.

Вывод экспертизы основан на сходстве изобразительных элементов, поскольку изображение лося в противопоставленном знаке занимает доминирующее положение.

В возражении от 26.11.2014 заявитель указывает следующее:

- сравниваемые обозначения создают разное общее впечатление за счет включения в состав противопоставленного знака дополнительных словесных элементов «Фабрика Бебеля», обладающих различительными признаками, являющихся частью фирменного наименования правообладателя знака;

- словесные элементы противопоставленного товарного знака более значимы в смысловом аспекте по сравнению с множеством возможных вариантов интерпретации изобразительного элемента в виде стилизованного изображения рогатого животного, не позволяющего четко определить его вид (олень, лось, косуля);

- оценка значимости словесных элементов над изобразительным элементом в комбинированных обозначениях неоднократно была дана в решениях Роспатента;

- графические обозначения отличаются видом и характером изображений (в заявленном обозначении – натуралистическое изображение животного, в противопоставленном - стилизованное), а также различием внешней формы изображенных объектов;

- таким образом, сопоставляемые обозначения при восприятии в целом не ассоциируются друг с другом, являются несходными, несмотря на определенное сходство в деталях;

- на имя заявителя ранее зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№327416, 327417 в отношении товаров 25 класса МКТУ, являющиеся сходными с изобразительным элементом заявленного обозначения;

- учитывая изложенное, товары 18 класса МКТУ противопоставленной регистрации являются однородными товарам 25 класса МКТУ, указанным в более ранних регистрациях №№327416, 327417, так как являются сопутствующими, могут изготавливаться из одного материала, имеют одинаковые каналы сбыта, круг потребителей и т.д..

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.08.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1115982 в отношении всех заявленных товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии решений Роспатента (1);
- копии регистраций №№327416, 327417 на товарные знаки (2).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета рассматриваемого знака (12.04.2012) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 указанными товарными знаками, допускается лишь 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.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с объемными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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 №1115982 представляет собой стилизованное черно-белое изображение  лося во весь рост, повернутого в левую сторону. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №478178 является комбинированным,  включающим в свой состав стилизованное изображение лося, выполненного в черном цвете, под которым буквами

русского алфавита оригинальным шрифтом расположены словесные элементы «Фабрика Бебеля». Вся композиция заключена в овал черного цвета. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09, 16, 18 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного комбинированного товарного знака показал следующее.

Сравниваемые обозначения производят сходное общее зрительное впечатление, достигаемое в частности, за счет сходства изобразительных элементов. При этом в заявленном знаке изобразительный элемент является единственным, а в противопоставленном – занимает пространственно доминирующее положение.

Сходство изобразительных элементов в сопоставляемых обозначениях определяется по виду и характеру изображений (в обоих знаках присутствует одинаковое стилизованное черно-белое изображение лося в полный рост и повернутого в левую сторону). При этом внешняя форма изображений практически совпадает.

Указанные общие характерные графические черты являются существенными при проведении анализа на сходство изобразительных элементов в знаках.

Кроме того, высокая степень сходства изобразительных элементов в сопоставляемых обозначениях может привести к тому, что у потребителя может возникнуть ассоциации об их взаимосвязи с одним производителем.

Таким образом, коллегия пришла к выводу об ассоциировании сравниваемых обозначений в целом, несмотря на присутствие в противопоставленном товарном знаке словесного элемента «Фабрика Бебеля» и изображения в виде овала.

Учитывая изложенное, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, является правомерным.

Что касается анализа на однородность товаров и услуг, указанных в перечнях рассматриваемых знаков, коллегия отмечает следующее.

Товары 18 класса МКТУ, указанные в перечне заявленной международной регистрации №1115982 являются однородными товарам 18 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №478178, поскольку относятся к родовым понятиям «кожа, изделия и имитация из неё; дорожные изделия (сумки, чемоданы), шорные изделия», имеют один круг потребителей, каналы сбыта и т.д.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ, относящиеся к рекламе, управлению бизнесом, различным видам продаж (по почте, в розницу, on-line) являются однородными услугам 35 класса МКТУ «реклама, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; консультации профессиональные в области бизнеса», приведенным в перечне противопоставленного знака, так как они соотносятся друг с другом как род-вид.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «офисная служба» не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного знака, поскольку они представляют собой отдельный вид услуг, связанный с хранением и обработкой документов, архивов.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии знака по международной регистрации №1115982 в отношении части услуг 35 класса МКТУ «офисная служба» («travaux de bureau») требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Довод заявителя о том, что у него имеются более ранние права на товарные знаки по свидетельствам №№327416, 327417 в отношении товаров 25 классов МКТУ не опровергает приведенный выше вывод о несоответствии знака по международной регистрации №1115982 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Приведенные в качестве примеров решения Роспатента (1) не могут служить основанием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1115982, так как делопроизводство по каждому делу ведется отдельно.

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

удовлетворить возражение от 26.11.2014, отменить решение Роспатента от 27.08.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1115982 в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ «travaux de bureau».