

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 02.02.2015, поданное компанией МОДАН НЕХАЛИМ ЛТД., Израиль (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012730547, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012730547 с приоритетом от 30.08.2012 на имя заявителя заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «EXPLORE». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.05.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ЭКСПЛЮРИ» (свидетельство №342917 с приоритетом от 13.10.2006), зарегистрированным ранее на имя СТОККЕ АС, Хойем, 6260, Скодье, Норвегия, в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ.

В возражении от 02.02.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №342917 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении части товаров 18 класса МКТУ;

- в связи с полученным письмом-согласием, заявитель сократил перечень товаров, приведенный в заявке, и испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении товаров 18 класса МКТУ: «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных, дорожные сундуки, чемоданы; рюкзаки, сумки школьные, портфели [кожгалантерея], сумки спортивные, сумки поясные, сумки для обуви, бумажники, сумки для одежды дорожные, портпледы и трости, кнуты, конская сбруя и изделия шорно-седельные, все вышеуказанные товары, не относящиеся к детским товарам и их аксессуарам в 18 классе».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012730547 в отношении уточненного перечня товаров 18 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов, заявитель представил оригинал письма от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №342917 компании СТОККЕ АС, в котором выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров 18 класса МКТУ: «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных, дорожные сундуки, чемоданы; рюкзаки, сумки школьные, портфели [кожгалантерея], сумки спортивные, сумки поясные, сумки для обуви, бумажники, сумки для одежды дорожные, портпледы и трости, кнуты, конская сбруя и изделия шорно-седельные, все вышеуказанные товары, не относящиеся к детским товарам и их аксессуарам в 18 классе» [1].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.08.2012) поступления заявки №2012730547 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 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 товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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,

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 пункте 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



« », включающее словесный элемент «EXPLORE» (транслитерация –

ЭКСПЛОРЕ), выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения ящерицы. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 18 класса МКТУ: «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных, дорожные сундуки, чемоданы; рюкзаки, сумки школьные, портфели [кожгалантерея], сумки спортивные, сумки поясные, сумки для обуви, бумажники, сумки для одежды дорожные, портпледы и трости, кнуты, конская сбруя и изделия шорно-седельные, все вышеуказанные товары, не относящиеся к детским товарам и их аксессуарам в 18 классе».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №342917 [2] представляет собой словесное обозначение «ЭКСПЛОРИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в том числе, в отношении товаров 18 класса МКТУ: «сумки на колесах; сумки хозяйственные; сумки дорожные, саквояжи; сумки пляжные; сумки женские; сумки, ранцы школьные; рюкзаки, ранцы; сумки со стропами для переноски младенцев; зонты от дождя и солнца; ремни кожаные; части и принадлежности для вышеперечисленных товаров, не относящиеся к другим классам; принадлежности и аксессуары, специально приспособленные для сумок на колесах и хозяйственных сумок, а именно зонты от дождя и солнца, сумки, мешки; сумки для детских принадлежностей и сумки для пеленания младенцев».

В заявленном обозначении основным элементом является словесный «EXPLORE», поскольку он является доминирующим элементом, и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

Анализ сходства словесного элемента заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они сходны по фонетическому критерию сходства словесных обозначений, поскольку имеют одинаковое количество слогов, одинаковый состав согласных букв и близкий состав гласных.

Согласно словарно-справочным источникам (см. <http://slovari.yandex.ru>) слово «EXPLORE» в переводе с английского на русский язык означает «исследовать, изучать, разведывать, выявлять, пробовать, экспериментировать». Слово «ЭКСПЛОРИ» не имеет семантического значения, однако оно может восприниматься как транслитерация буквами русского алфавита слова «EXPLORE».

Заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] различаются визуально за счет использования букв различных алфавитов, различного шрифтового исполнения словесных элементов. Вместе с тем для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому фактору сходства словесных обозначений. Сходство знаков заявителем не оспаривается.

Анализ перечней товаров 18 класса МКТУ показал следующее.

Товары 18 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, однородны товарам 18 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], так как либо совпадают, либо относятся к одной и той же родовой группе (сумки, зонты), имеют одинаковые условия их реализации, круг потребителей.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента от 21.05.2014 следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ, обоснованным. Указанное заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [1], в котором компания СТОККЕ АС – правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №342917, выражает согласие на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя комбинированного обозначения по заявке №2012730547 в отношении следующего перечня товаров 18 класса МКТУ: «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; шкуры животных, дорожные сундуки, чемоданы; рюкзаки, сумки школьные, портфели [кожгалантерея], сумки

спортивные, сумки поясные, сумки для обуви, бумажники, сумки для одежды дорожные, портпледы и трости, кнуты, конская сбруя и изделия шорно-седельные, все вышеуказанные товары, не относящиеся к детским товарам и их аксессуарам в 18 классе». Письмо содержит условие о безотзывности и бессрочности.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] не являются тождественными, а также что заявитель испрашивает регистрацию заявленному обозначению только в отношении уточненного перечня товаров 18 класса МКТУ, коллегия принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленный знак более не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2012730547 в отношении уточненного перечня товаров 18 класса МКТУ.

В этой связи с учетом представленных документов коллегия не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 02.02.2015, отменить решение Роспатента от 21.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012730547.