

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, поступившее 20.01.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное KROSS SA, Польша (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1186560, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 23.08.2013 за №1186560 в отношении товаров 09, 11, 12, 21, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1186560 представляет собой



комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, в центре которого расположены изобразительный элемент в виде двух изогнутых линий и словесный элемент «KROSS», выполненный буквами латинского алфавита. Знак выполнен в сером, красном, черном цветовом сочетании.

Роспатентом 25.09.2015 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1186560. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1186560 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской

Федерации в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 6 (1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1186560 сходен до степени смешения:

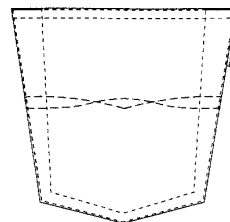


- с товарным знаком  по свидетельству №217307 с приоритетом от 28.12.2000 (срок действия регистрации продлен 28.12.2020, правовая охрана которому предоставлена на имя ЗАО «Компания радиоэлектронных и охранных систем» («КРОС-НИАТ»), 432072, г. Ульяновск, пр.Созидателей, д.36А, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ – (1);

KROSS

- с товарным знаком **KROSS** по свидетельству №336708 с приоритетом от 14.06.2006 (срок действия регистрации продлен 14.06.2016, правовая охрана которому предоставлена на имя ООО «Веломоторс+», 143070, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Кубинка, городок Кубинка-1, в отношении однородных товаров 12 класса МКТУ – (2);

- со знаками по международным регистрациям:



№666186, «CROSS



JEANS» №649721,

№880338, правовая охрана которым

предоставлена на имя CROSS Jeanswear GmbH, Германия, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ – (3-5);



- со знаком по международной регистрации №661993А, правовая охрана которому предоставлена на имя ŞIK MAKAS Giyim San.ve Tic.A.Ş.. Турция, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ – (6);

- со знаком «CROSS COMPANY» по международной регистрации №1139931, правовая охрана которому предоставлена на имя Cross Company Inc., Япония в отношении однородных товаров 09, 25 классов МКТУ – (7);

- со знаком «SKROSS» по международной регистрации №1006836, правовая охрана которому предоставлена на имя WorldConnect AG., Швейцария в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ – (8);



- с обозначением по заявке №2012740590 поданной 22.11.2012 на регистрацию в качестве товарного знака на имя «Партнерство с ограниченной ответственностью ФИНТАР», Великобритания, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ – (9).

Кроме того, экспертизой указала, что противопоставление по знаку по международной регистрации №1182948 снято вследствие прекращения действия указанной регистрации.

В поступившем 20.01.2016 в Роспатент возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.09.2015, аргументируя его следующими доводами:

- рассматриваемый знак и противопоставленные знаки (1-8) и обозначение (9) не являются сходными, поскольку будут восприниматься потребителями по-разному;

- сопоставляемые товары неоднородны, так как товары 09, 11, 12, 21, 25 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1186560, относятся к велосипедам, аксессуарам и принадлежностям к ним, к одежде для велосипедного спорта, в то время как, товары противопоставленных знаков имеют иное назначение;

- согласно сведениям сети Интернет правообладатели противопоставленных знаков осуществляют деятельность иную, чем заявитель, в связи с чем рядовой российский потребитель не будет смешивать выпускаемые ими товары. Так заявитель по заявке (9) осуществляет деятельность по производству электробалластов и светильников; правообладатель знака (1) – деятельность по производству диспетчерских охранных систем; правообладатель знака (5) - деятельность по производству повседневной одежды и головных уборов; правообладатели знаков (4, 6) - деятельность по производству джинсовой одежды; правообладатель знака (7) - деятельность по производству женской одежды; правообладатель знака (8) - деятельность по производству адаптеров, зарядных устройств, кабелей и батарей для ноутбуков, смартфонов и др. устройств;

- кроме того, заявитель отмечает, что на основании договора об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак (2), зарегистрированного Роспатентом 16.12.2015 за №РД0188175, в отношении всех товаров 12 класса МКТУ исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло заявителю.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.09.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1186560 в отношении всех заявленных товаров 09, 11, 12, 21, 25 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлена распечатка с сайта ФИПС, содержащая сведения о товарном знаке по свидетельству №336708.

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

С учетом даты приоритета (23.08.2013) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1186560 включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

1) 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил 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, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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.

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 требованиями 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемый знак по международной регистрации №1186560 представляет



собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника, в центре которого расположены изобразительный элемент в виде двух изогнутых линий и словесный элемент «KROSS», выполненный буквами латинского алфавита. Знак выполнен в сером, красном, черном цветовом сочетании.

В качестве сходных до степени смешения со знаком по международной регистрации №1186560 в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки по свидетельствам №217307 – (1) и №336708 – (2), знаки по международным регистрациям: №.666186 – (3), №649721 – (4), №880338 – (5), №661993А – (6), №1139931 – (7), №1006836 – (8), обозначение по заявке №2012740590 – (9).

Вместе с тем следует отметить, что на дату (20.01.2016) подачи возражения решением Роспатента 25.09.2015 заявка №2012740590 – (9) признана отозванной и не может быть противопоставлена знаку по международной регистрации №1186560.

В этой связи анализ рассматриваемого знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленных знаков (1-8).

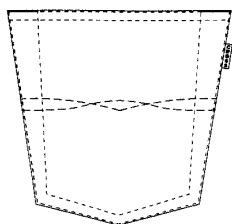
Противопоставленный знак (1) представляет собой комбинированное обозначение



, включающее изобразительный элемент в виде овала, внутри которого расположен словесный элемент «КРОС», выполненный буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак (2) представляет собой словесное обозначение «KROSS», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак (3) представляет собой комбинированное обозначение



, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения кармана и словесного элемента «CROSS», выполненного буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак (4) представляет собой словесное обозначение «CROSS JEANS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак (5) представляет собой комбинированное обозначение



, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения кармана и словесного элемента «CROSS», выполненного буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак (6) представляет собой комбинированное обозначение



, включающее изобразительный элемент в виде геометрической фигуры сложной формы и словесных элементов «CROSS», «JEANSWEAR COMPANY» выполненных буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак (7) представляет собой словесное обозначение «CROSS COMPANY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак (8) представляет собой словесное обозначение «SKROSS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знакам (1, 7, 8) предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ, правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ, правовая охрана знакам (3-7) – в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сравнительный анализ рассматриваемого знака «KROSS» и противопоставленного знака «KPOC» (1) показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы - тождественны. При этом коллегия отмечает, что удвоение букв в рассматриваемом знаке (1) при фонетическом восприятии приводит к одному звуку [S].

Анализ словарно-справочных источников информации показал, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами основных европейских языков и, следовательно, являются фантазийными. Указанное не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Что касается визуального фактора сходства, то следует отметить следующее. Между сравниваемыми знаками имеются графические отличия, однако в данном случае они носят второстепенный характер, поскольку ассоциирование знаков в целом достигается за счет включения в их состав фонетически тождественных словесных элементов.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве знаков по фонетическому фактору сходства, который в исследуемом случае является основным.

Сравнительный анализ рассматриваемого знака и противопоставленных знаков (3-7) показал следующее.

В противопоставленных знаках (3-7) основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «CROSS».

Так, противопоставленные знаки (3, 5) являются комбинированными и, несмотря на то, что словесный элемент «CROSS» занимает периферийное пространственное положение он является доминирующим с точки зрения его смыслового значения, так

как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

В противопоставленных знаках (4, 6, 7) дополнительные словесные элементы «JEANS», «JEANSWEAR COMPANY», «COMPANY» не обладают различительной способностью, в связи с чем основную индивидуализирующую функцию данных знаков выполняет словесный элемент «CROSS».

С учетом изложенного сравнительному анализу подлежат словесные элементы «KROSS» - «CROSS», несущие в сопоставляемых знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы тождественны.

По семантическому фактору сходства провести оценку не представляется возможным, поскольку слово GROSS в переводе с английского языка на русский язык означает крест (см. <http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-Mueller-term-10000.htm>), а слово KROSS не является лексической единицей основных европейских языков, то есть является вымышленным (см. <http://www.lingvo-online.ru/>).

Что касается визуального признака сходства словесных элементов, то следует отметить, что исполнение сравниваемых словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство. Наличие в противопоставленных знаках (3, 5) изобразительного элемента, а в знаках (4, 6, 7) дополнительных словесных элементов не влияют на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку, как было указано выше, они не играют существенной роли в индивидуализации товаров производителей.

Таким образом, сходство сильных словесных элементов свидетельствует о сходстве рассматриваемого знака с противопоставленными знаками (3-7) в целом.

Сравнительный анализ рассматриваемого знака «KROSS» и противопоставленного знака «SKROSS» (8) показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые слова являются сходными в силу фонетического вхождения одного обозначения в другое.

Провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений не представляется возможным, поскольку сравниваемые слова не являются

лексическими единицами основных европейских языков и, следовательно, являются фантазийными.

Что касается визуально признака сходства, то исполнение словесных элементов сравниваемых знака стандартным шрифтом буквами одного алфавита усиливает их сходство.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому и визуальному факторам сходства.

Сравнение товаров 09, 25 классов МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых знаков, показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку соотносятся между собой как род – вид (измерительные приборы – велосипедные спидометры; очки – велосипедные очки; средства для спасания, защиты – шлемы велосипедные; одежда – одежда для велосипедистов; обувь – обувь для велосипедистов), имеют одно назначение, совместно встречаются в обиходе, имеют один круг потребителей и одинаковые источники сбыта, в связи с чем у потребителя может возникнуть представление о принадлежности этих товаров одному производителю.

При сравнении товаров 25 класса МКТУ, коллегия также учитывала, что товары противопоставленных знаков включают не только позицию «джинсовая одежда» (как отмечает заявитель), но и такие позиции, как «одежда, спортивная одежда, обувь, спортивная обувь», которые являются обобщающим понятием для товаров 25 класса МКТУ заявленного перечня (одежда и обувь, предназначенная для велосипедистов).

Относительно довода заявителя о том, что правообладатели противопоставленных знаков осуществляют деятельность иную, чем заявитель, следует отметить, что оценке подлежат именно те товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам.

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным в части вывода о сходстве до степени смешения знака по международной регистрации №1186560 и противопоставленных знаков (1,3-8) в отношении однородных товаров 09, 25 классов МКТУ.

Что касается противопоставленного знака по свидетельству №336708 – (2), то коллегией выявлено следующее.

На основании договора об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак (2), зарегистрированного Роспатентом 16.12.2015 за №РД0188175, в отношении всех товаров 12 класса МКТУ исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло заявителю.

Данное обстоятельство устраняет причину для отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1186560 в отношении товаров 12 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.01.2016, отменить решение Роспатента от 25.09.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1186560 в отношении всех товаров 11, 12, 21 классов МКТУ.