

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 05.02.2009. Данное возражение подано компанией «Алдо Групп Интернешнл АГ», Швейцария (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака «Spring» по заявке № 2006733693/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2006733693/50 на регистрацию словесного обозначения «Spring» была подана 23.11.2006 заявителем в отношении товаров и услуг 18, 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, буква "S" - заглавная. Правовая охрана испрашивается в синем цвете.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 12.11.2008 было вынесено решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006733693/50 для всех заявленных товаров 18 класса МКТУ, в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ сходно до степени смешения со знаком "SPRING" по

международной регистрации № 583066, ранее зарегистрированным на имя «CALZATURIFICIO SPRING, S.r.l.», Италия, приоритет 23.03.1992 [1].

В Палату по патентным спорам 06.02.2009 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006733693/50, доводы которого сводятся к следующему:

- после уведомления экспертизы заявителем были предприняты действия по переговорам с владельцем противопоставленной регистрации и на момент вынесения решения был заключен предварительный договор;

- в настоящее время договор о передаче исключительного права по противопоставленному знаку [1] должным образом зарегистрирован и владельцем знака является «Алдо Групп Интернешнл АГ», Швейцария;

- таким образом, противопоставленный знак [1] не является препятствием к регистрации заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ.

К возражению приложены копии материалов переписки с ФИПС по заявке № 2006733693/50 и распечатки противопоставленной регистрации.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать обозначение по заявке № 2006733693/50 в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне заявки.

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

С учетом даты приоритета (23.11.2006) заявки №2006733693/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон), 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 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

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.

Заявленное обозначение «Spring» является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита синего цвета, буква "S" - заглавная. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 18, 25 и 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным и содержит словесный элемент «SPRING», выполненный стандартным шрифтом заглавными

буквами латинского алфавита. Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде зигзагообразной геометрической фигуры. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент (Spring), что обуславливает вывод об ассоциировании знаков в целом.

Графические составляющие сопоставляемых знаков играют второстепенную роль при запоминании знаков, в связи с чем являются несущественными.

Что касается однородности товаров и услуг заявленного и противопоставленного перечней, необходимо отметить следующее.

Анализ товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана знака [1] показывает, что они однородны товарам 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, поскольку они соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей. Кроме того, они тесно связаны с услугами 35 класса МКТУ заявленного обозначения.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком [1] и однородность товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует признать правомерным.

Вместе с тем, до даты подачи возражения и принятия его к рассмотрению в Палате по патентным спорам Международным бюро ВОИС был зарегистрирован договор об отчуждении исключительных прав, в результате которого владельцем международной регистрации № 583066 стал «Алдо Групп Интернешнл АГ», Швейцария.

В этой связи, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для противопоставления знака [1], следовательно, заявленному

обозначению может быть предоставлена правовая охрана в качестве товарного знака в полном объеме.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 05.02.2009, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 12.11.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2006733923/50 в качестве товарного знака в отношении следующих товаров и услуг:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

Г (591)

синий

(511)

- 18 - всевозможные сумки, в том числе дамские сумки, сумочки, сумки через плечо, сумки на ремне, хозяйственные сумки, рюкзаки, заплечные сумки, сумки туристские, туристические рюкзаки, сумки для обуви, дорожные сумки, бумажники, кошельки.
- 25 - мужская, женская и детская обувь, в том числе туфли, ботинки, сапоги, мокасины, обувь для прогулок, кроссовки, спортивная обувь, обувь для бега, босоножки, сандалии, открытые туфли, комнатные туфли, тапочки; мужская и женская одежда из кожи, а именно пиджаки, жакеты, куртки.
- 35 - сбор для третьих лиц различных товаров в области мужской и женской обуви, аксессуаров для обуви, продуктов для ухода за обувью, кожаной одежды, модных аксессуаров и сумок (не подразумевая транспортировку данных товаров) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями в розницу (розничная реализация), в том числе посредством компьютерной сети в диалоговом режиме.