

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения возражения**

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 15.05.2014, поданное Котон Магасилик Текстил Санайи ве Тикарет Аноним Ширкети, Турция (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №488016, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 27.05.2013 за №488016 по заявке №2012700846 с приоритетом от 17.01.2012 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Коттон», г. Курган (далее - правообладатель) в отношении товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 17.01.2022.

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «КОТТОН», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде коробочки хлопка. Знак зарегистрирован в красном и черном цветовом сочетании.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 15.05.2014, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №488016 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №488016, как и в противопоставленной международной регистрации №777048, доминирующим элементом является словесный «КОТТОН/KOTON»;
- словесные элементы сравниваемых обозначений являются фонетически, семантически и графически сходными, поскольку имеют близкое звучание, одно смысловое значение и различаются в написании только последней буквой «Н/N»;
- владелец знака по международной регистрации №777048 является крупным производителем мужской, женской, детской одежды, обуви и сопутствующих аксессуаров и имеет 108 фирменных магазинов в разных странах мира, в том числе -15 магазинов в 11 городах Российской Федерации;
- продукция лица, подавшего возражение, хорошо известна российскому потребителю.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №488016 недействительной в отношении всех товаров и услуг, указанных в регистрации.

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- перечень 108 фирменных магазинов [1];
- копия каталога продукции «Осень-Зима 2013/2014» [2].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем в палату по патентным спорам возражении от 11.01.2012 и ознакомившийся с представленными материалами, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «КОТТОН» товарного знака по свидетельству №488016 является неохраняемым;
- оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак по международной регистрации №777048 являются несходными, за счет наличия в них разных графических элементов, различного цветового сочетания, различного исполнения словесных элементов;

- правообладатель оспариваемого товарного знака с 2004 года производит одежду, которая поставляется в различные регионы России, а также в Белоруссию, участвует в выставках и ярмарках.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №488016.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- копии дипломов [3];
- копии статей из газет [4];
- список городов, где представлена продукция ООО «Коттон»[5].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (17.01.2012) приоритета товарного знака по свидетельству №488016 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 имеющих 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 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.

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).

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №488016 представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из словесного элемента «КОТТОН», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения коробочки хлопка. Правовая охрана знаку предоставлена в красном, черном цветовом сочетании, в отношении товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ. Следует отметить, что слово «Коттон» исключено из правовой охраны указанного товарного знака.

Противопоставленный знак по международной регистрации №777048  представляет собой комбинированное обозначение. В центральной части

вертикально ориентированного прямоугольника изображен стилизованный цветок, под которым проходит горизонтальная линия. Под линией расположен словесный элемент «KOTON», в котором буквы «О», выполнены в виде стилизованных цветков. Знак выполнен в черном, белом, сером и красном цветовом сочетании. Правовая охрана знаку по международной регистрации №777048 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Действительно в состав сравниваемых знаков включены фонетически и семантически сходные словесные элементы «КОТТОН» и «KOTON». Однако слово «КОТТОН» включено в состав оспариваемого товарного знака в качестве неохраняемого элемента и, следовательно, не занимает в нем доминирующего положения. В силу указанного сходство словесных элементов не может являться основанием для признания сравниваемых знаков сходными в целом.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак производят различное общее зрительное впечатление, обусловленное несходством их композиций, изобразительных элементов, цветового исполнения, а также разным шрифтовым исполнением словесных элементов (словесные элементы выполнены буквами разных алфавитов, разным шрифтом). Кроме того, в словесном элементе «KOTON» противопоставленного знака по международной регистрации №777048, буквы «О» выполнены в виде стилизованных цветков, что затрудняет их прочтение и усиливает несходство сравниваемых знаков в целом.

Принимая во внимание то, что доминирующее значение в оспариваемом товарном знаке занимает изобразительный элемент, коллегия платы по патентным спорам исходила из того, что при сравнительном анализе указанных знаков превалирует именно визуальный фактор, по которому сравниваемые знаки признаны несходными.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые знаки в целом не являются сходными.

Товары 25 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №488016, и товары

25 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку по международной регистрации №488016, совпадают либо соотносятся как вид-род, имеют одно назначение, условия реализации товаров и оказания услуг, один круг потребителей, то есть являются однородными.

Ввиду несходства указанных знаков отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ одному производителю.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 15.05.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №448016.**