

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 19.04.2014, поданное СУМАШ ТЕКСТИЛЬ САНАИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492207, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011736915 с приоритетом от 10.11.2011 зарегистрирован 19.07.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №492207 на имя Открытого акционерного общества «Южная многоотраслевая корпорация», г. Краснодар (далее – правообладатель), в отношении товаров 24 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой стилизованное графическое изображение цветка хлопка, в котором расположен изобразительный элемент в виде маленького стилизованного цветка хлопка. Под изображением расположены словесные элементы «cotton box», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

В возражении, поступившем в палату по патентным спорам 28.04.2014, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №492207 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 14.07.2011г., был зарегистрирован знак «COTTONBOX» по международной регистрации №1093518 на имя SUMAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (СУМАШ ТЕКСТИЛЬ САНАИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ), в то время как дата приоритета товарного знака по свидетельству № 492207 10.11.2011г.;

- SUMAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (СУМАШ ТЕКСТИЛЬ САНАИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ) никаких разрешений на регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака в отношении однородных товаров 24 класса МКТУ со знаком по международной №1093518 на территории Российской Федерации не давал;

- графический элемент, входящий в состав оспариваемого товарного знака, является логотипом компании лица, подавшего возражение, с 2008г;

- компания СУМАШ ТЕКСТИЛЬ САНАИ ВЕ ТИДЖАРЕТ АНОНИМ ШИРКЕТИ является производителем текстильных изделий, в том числе постельного белья, полотенец, халатов, скатертей на протяжении 30 лет и завоевала доверие и положительную репутацию.

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

1. Распечатка знака по международной регистрации № 1093518;
2. Распечатка товарного знака по свидетельству № 492207;
3. Заверенная копия договора о логотипе компании от 01.07.2008г. с ООО «Акын офсет»;
4. Сопроводительное письмо от директора SUMAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI Нури Тургут;
5. Сопроводительное письмо от директора SUMAS TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI Джевдет Тургут;
6. Распечатка из сети Интернет по запросу Cottonbox;
7. Распечатка из сети Интернет по запросу Cotton box;
8. Копия счета за пользование доменным именем Cottonbox.com.tr за последний год.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492207 полностью в отношении товаров 24 класса МКТУ.

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения в установленном порядке, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему.

При регистрации товарного знака по заявке №2011736915 в адрес заявителя было направлено уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства. В ответ на данное письмо в Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступили дополнительные материалы, в том числе и письмо правообладателя противопоставленного знака с разрешением использования словесных элементов «cotton box» по заявке №2011736915 с приоритетом от 10.11.2011. Таким образом, товарный знак по заявке №2011736915 был зарегистрирован правомерно.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база с учетом даты приоритета товарного знака по свидетельству №492207 для оценки его охраноспособности включает 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.8.2 Правил 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 каким-либо из товарных знаков, допускается только 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 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.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой стилизованное графическое изображение цветка хлопка, в котором расположен изобразительный элемент в виде маленького стилизованного цветка хлопка. Под изображением расположены словесные элементы «cotton box», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 24 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «COTTONBOX» по международной регистрации №1093518 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 24, 25 классов МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что в оспариваемом товарном знаке основным, “сильным” элементом, по которому знак (и, как следствие, товары и их производители) идентифицируются потребителем, является словесный элемент «cotton box». Данный факт обусловлен тем, что данный словесный элемент является наиболее запоминаемым.

Анализ по фонетическому фактору сходства словесного элемента «cotton box» оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака «COTTONBOX» показал, что они являются фонетически тождественными, поскольку полностью совпадет состав гласных и согласных звуков, а также их расположение по отношению друг к другу.

Семантическое тождество сравниваемых обозначений обусловлено тем, что словесные элементы «cotton box» оспариваемого товарного знака и словесный элемент «COTTONBOX» противопоставленного знака состоят из тождественных

словесных элементов: «cotton»/ «COTTON» (хлопок) и «box»/ «BOX» (коробка), (см. словари Яндекс).

Графически словесные элементы оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака не являются сходными в силу выполнения их различными видами шрифтов. Однако графическая проработка рассматриваемых словесных элементов существенно не влияет на их общее зрительное впечатление, что приводит к второстепенности графического признака, кроме того, выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки.

Что касается изобразительных элементов, содержащихся в оспариваемом товарном знаке, то они не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического сходства словесных элементов.

В соответствии с изложенным, можно сделать вывод, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Относительно однородности товаров 24 класса МКТУ «ткани и текстильные изделия; одеяла, покрывала и скатерти» оспариваемого товарного знака и товаров 24 класса МКТУ «Textiles and textile goods, not included in other classes; fabrics for textile use, fabrics for curtains, fiberglass fabrics for textile use, velvet, fabric of imitation animal skins, woollen fabric, cotton fabrics, calico, curtains of textile, shower curtains of textile, bed and table covers, bed clothes, bed linen, covers for furniture, coverlets (bedspreads), covers for cushions, table napkins of textile; quilts, bed blankets; face towels of textile, towels of textile; wall hangings of textile; handkerchiefs of textile, labels of cloth, flags not of paper, sheets, fitted toilet lid covers of fabric, pillow covers, pillowcases, napkins of textile» противопоставленного знака необходимо отметить следующее. Указанные товары являются идентичными или соотносятся как род/вид, имеют один круг потребителей и условия сбыта.

Таким образом, учитывая фонетическое и семантическое тождество доминирующего словесного элемента оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что, в случае маркировки ими обозначенных выше товаров, существует угроза вызвать в

сознании потребителя представление о принадлежности приведенных в их перечнях товаров 24 класса МКТУ одному лицу, что не соответствует действительности.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам имеются основания полагать, что оспариваемая регистрация №492207 комбинированного товарного знака со словесным элементом «cotton box» произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода, лица, подавшего возражение, о том, что на стадии экспертизы правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №1093518 было предоставлено письмо-согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

В указанном письме правообладатель противопоставленного знака не выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2011736915 (свидетельство №492207) на имя ОАО «Южная многоотраслевая корпорация» в отношении указанных в перечне заявки товаров 24 класса МКТУ. В письме речь идет лишь о возможности использования заявителем словесных элементов «cotton box» в отношении товаров 24 класса МКТУ.

Таким образом, указанное письмо было неправомерно принято экспертизой в качестве согласия, устраняющего препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2011736915 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 19.04.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №492207 недействительным полностью.