

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, рассмотрела возражение от 20.05.2013, поданное компанией Teddy-Plüschspielwarenfabrik Gebr. Hermann GmbH u. Co. KG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1093600, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1093600 с приоритетом от 13.09.2011 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 28 класса МКТУ «jouets» («игрушки»).

Знак по международной регистрации № 1093600 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «HERMANN Teddy ORIGINAL», выполненными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 07.02.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «HERMANN Teddy ORIGINAL» по международной регистрации № 1093600, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что слово «Teddy» в переводе с немецкого языка означает «медвежонок, мишка (игрушка)» и широко используется с 1902 года различными производителями в Западной Европе и Америке в качестве указания на вид товаров (плюшевого мишку), в силу чего

данный словесный элемент является неохраноспособным для указанного товара и способен ввести в заблуждение потребителя относительно вида иных товаров.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что рассматриваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ со знаками «Teddy Bigfoot» и «Hermans» по международным регистрациям №№ 920478 и 656855, правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом критериях сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.05.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.02.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) слово «Teddy», характеризующее товары, может быть включено в знак как неохраняемый элемент;
- 2) предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается заявителем в отношении ограниченного перечня товаров 28 класса МКТУ – «jouets, à savoir jouets peluches» («игрушки, а именно, плюшевые игрушки»), в отношении которых словесный элемент «Teddy», означающий плюшевого мишку либо сокращенную форму имени Теодор, не способен ввести в заблуждение потребителя относительно вида товаров;
- 3) правообладателями противопоставленных знаков «Teddy Bigfoot» по международной регистрации № 920478 (компанией Carte Blanche Greetings Limited, Великобритания) и «Hermans» по международной регистрации № 656855 (компанией MUSTANG - Bekleidungswerke GmbH. + Co. KG, Германия) были выражены согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «HERMANN Teddy ORIGINAL» по международной регистрации № 1093600 на имя заявителя в отношении всех

заявленных им товаров 28 класса МКТУ, в связи с чем ими были предоставлены заявителю соответствующие письма-согласия от 03.12.2012 и от 08.01.2013 соответственно;

- 4) рассматриваемый знак уже использовался заявителем в период ранее даты его приоритета.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «HERMANN Teddy ORIGINAL» по международной регистрации № 1093600 в отношении товаров 28 класса МКТУ «jouets, à savoir jouets peluches» («игрушки, а именно, плюшевые игрушки») с включением в знак слова «Teddy» как неохраняемого элемента.

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.11.2012, были представлены некоторые сведения об использовании знака заявителем, а именно, распечатки из Интернета, письма и счета заявителя и публикация в газете «Frankischer Tag» [1].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 17.07.2013, заявителем были представлены оригиналы вышеупомянутых писем-согласий от 03.12.2012 и 08.01.2013 правообладателей противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 920478 и 656855 [2], [3].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета рассматриваемого знака (13.09.2011) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков

обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного

до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения оттиска печати, в которое помещены словесные элементы «HERMANN», «Teddy» и «ORIGINAL», выполненные буквами латинского алфавита.

Слово «Herman(n)» в переводе с английского языка означает «Герман, Херман (мужское имя)» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»).

Слово «Teddy» в переводе с немецкого языка означает «медвежонок, мишка (игрушка)» (см. там же), а также является распространенным английским мужским именем, сокращенной формой имени Теодор.

Слово «original» в переводе с немецкого языка означает «оригинальный; подлинный» (см. там же).

Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 28 класса МКТУ «jouets, à savoir jouets peluches» («игрушки, а именно, плюшевые игрушки»).

Принимая во внимание вышеуказанное значение слова «Teddy», а также факты его использования, согласно сведениям из Интернета (см. «Яндекс», «Google» и др.), различными производителями в Западной Европе и Америке в качестве указания на вид товаров (плюшевого мишку), коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что данный словесный элемент является неохраноспособным для заявленных товаров (плюшевых игрушек).

Однако следует отметить, что заявитель не возражает против возможности включения в знак словесного элемента «Teddy» как неохраняемого элемента в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, словесный элемент «ORIGINAL» также подлежит исключению из объема правовой охраны рассматриваемого знака в соответствии с данной нормой права, так как является характеризующим товары, указывая на их качество, свойства («оригинальный; подлинный»).

Следует также отметить, что материалы [1] содержат некоторые сведения об использовании рассматриваемого знака уже в период ранее даты его приоритета на сайте заявителя в Интернете, в письмах и счетах. Вместе с тем, данные документы не позволяют прийти к выводу о наличии фактов введения соответствующих товаров в гражданский оборот на территории Российской Федерации, то есть о наличии у знака приобретенной в России различительной способности, что заявителем в возражении не оспаривается.

Поскольку предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку испрашивается для ограниченного перечня товаров 28 класса МКТУ – «jouets, à savoir jouets peluches» («игрушки, а именно, плюшевые игрушки»), то словесный элемент «Teddy», означающий плюшевого мишку либо сокращенную форму имени Теодор, не способен ввести в заблуждение потребителя относительно вида товаров (плюшевых игрушек), то есть отсутствуют основания для признания данного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 920478 (с приоритетом от 08.11.2006) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения фигуры овальной формы, в которое помещены словесные элементы «Teddy Bigfoot», выполненные буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 656855 (с конвенционным приоритетом от 04.09.1995) представляет собой словесное обозначение «Hermans», выполненное буквами латинского алфавита.

Правовая охрана указанным противопоставленным знакам была предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ знака «HERMANN Teddy ORIGINAL» по международной регистрации № 1093600 и противопоставленного знака «Teddy Bigfoot» по международной регистрации № 920478 показал, что в их состав входят фонетически и семантически тождественные словесные элементы «Teddy», в силу чего сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака «HERMANN Teddy ORIGINAL» и противопоставленного знака «Hermans» по международной регистрации № 656855 показал, что противопоставленный знак является сходным со словесным элементом «HERMANN» рассматриваемого знака, поскольку данные слова («HERMANN» – «Hermans») имеют одинаковый состав гласных и близкий состав согласных звуков и совпадающие звукосочетания, отличаются лишь одним конечным звуком, а также имеют сходное смысловое значение, поскольку «Hermans» является словом во множественном числе от мужского имени «Herman(n)», в силу чего сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Товары 28 класса МКТУ «jouets, à savoir jouets peluches» («игрушки, а именно, плюшевые игрушки»), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1093600, и товары 28 класса МКТУ «plush toys; soft toys» («плюшевые игрушки; мягкие игрушки») и «jouets» («игрушки»), в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, совпадают либо соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ рассматриваемого знака и противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 920478 и 656855, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного знака «Teddy Bigfoot» по международной регистрации № 920478 (компанией Carte Blanche Greetings Limited, Великобритания) было выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «HERMANN Teddy ORIGINAL» по международной регистрации № 1093600 на имя заявителя в отношении всех заявленных им товаров 28 класса МКТУ, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 03.12.2012 [2].

В свою очередь, правообладателем противопоставленного знака «Hermans» по международной регистрации № 656855 (компанией MUSTANG - Bekleidungswerke

GmbH. + Co. KG, Германия) было также выражено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «HERMANN Teddy ORIGINAL» по международной регистрации № 1093600 на имя заявителя в отношении всех заявленных им товаров 28 класса МКТУ, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 08.01.2013 [3].

На основании писем-согласий [2] и [3], принимая во внимание имеющиеся у сравниваемых знаков различия по фонетическому и визуальному критериям сходства обозначений, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 920478 и 656855 не препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «HERMANN Teddy ORIGINAL» по международной регистрации № 1093600.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания данного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 28 класса МКТУ «jouets, à savoir jouets peluches» («игрушки, а именно, плюшевые игрушки»).

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

удовлетворить возражение от 20.05.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 07.02.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1093600 в отношении товаров 28 класса МКТУ «jouets, à savoir jouets peluches» с включением словесных элементов «Teddy» и «original» как неохраняемых.