

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 27.09.2011, поданное ООО «Патентная экспертиза», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.04.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009730217/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009730217/50 с приоритетом от 26.11.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «RICHMAN», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 22.04.2011 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что словесный элемент «RICHMAN» заявленного обозначения в силу его выполнения буквами латинского алфавита способен вызвать в сознании потребителя ассоциативное представление об иностранном производителе товаров и месте производства товаров, что не соответствует действительности.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое компанией «WORLD RICHMAN MFG. CORP.», для маркировки однородных товаров.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.09.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в процессе прохождения экспертизы заявленного обозначения, заявитель, получив уведомление о результатах проверки соответствия требованиям законодательства, направил в адрес экспертизы аргументированный ответ. Экспертиза согласилась с доводами заявителя в отношении несходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, однако, в то же время, нарушив последовательность процедуры проведения экспертизы, направила необоснованный запрос, в котором, не запрашивая каких-либо материалов, выдвинула единственный мотив о невозможности регистрации заявленного обозначения ввиду того, что заявленное обозначение является словом иностранного происхождения, порождает в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте производства, которое не соответствует действительности, поскольку заявителем является российская компания;

- заявитель направил ответ на данный запрос экспертизы, однако, доводы не были учтены, в результате чего заявитель получил Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Решение об отказе было принято экспертизой с нарушением п. 3 ст. 1499 Кодекса и п. 14.6 Правил 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), так как было мотивированно двумя Интернет-ссылками, ранее не противопоставленными в уведомлении и запросе. Экспертиза не позволила заявителю предоставить аргументированный ответ в свою защиту;

- одна из Интернет-ссылок содержит сведения о компании, производящей сумки, то есть касается деятельности, неоднородной по отношению к товарам «одежда; обувь; головные уборы» 25 класса МКТУ, а вторая не представляет объективной информации и противоречит первой Интернет-ссылке;

- отказ в регистрации заявленного обозначения, выполненного буквами латинского алфавита, является дискриминацией российского производителя товаров;

- английский язык наиболее распространён в мире как язык торговли, который понятен потребителю в любой стране. Английский алфавит используется во всех международных документах, в деловых операциях и в торговле.

На основании изложенного, заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. копия материалов контрактов договора на оказание патентных услуг от 23.10.2009 (1);
2. копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства (2);
3. распечатка ответа заявителя на уведомление экспертизы (3);
4. копия запрос экспертизы заявленного обозначения (4);
5. распечатка ответа заявителя на запрос экспертизы (5);
6. копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака (6);
7. распечатка ссылок из сети Интернет (7);
8. распечатка примеров регистраций товарных знаков (8).

Коллегия Палаты по патентным спорам на основании пункта 4.8 Правил ППС на заседании, состоявшемся 22.02.2012, выдвинула новое основание для отказа в регистрации заявленного обозначения, поскольку оно является сходным до степени смешения с серией знаков, объединенных словесным элементом «RICHMOND», зарегистрированных на имя компании «Akkurate Limited», Англия (международные регистрации №860390, №857075, свидетельства на товарные знаки №153066, №191060), в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ. Вероятность смешения усиливается за счет высокой степени известности продукции, маркированной противопоставленными знаками. На основании изложенного заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель ходатайствовал о переносе заседания коллегии на более поздний срок в связи с необходимостью представить доводы на выдвинутое коллегией основание для

отказа в регистрации заявленного обозначения. Указанное ходатайство было удовлетворено и заседание коллегии перенесено на 11.03.2012.

До даты заседания коллегии (07.03.2012) от заявителя поступил отзыв по мотивам выдвинутого основания, доводы которого сводятся к следующему:

- при рассмотрении возражений, предусмотренных пунктом 1.6 Правил, коллегия Палаты по патентным спорам должна ограничиваться материалами информационного поиска, указанными в отчете экспертизы;

- сведения из словарно-справочных изданий и дополнительные обстоятельства, указанные в пункте 4.8 Правил, не являются материалами информационного поиска;

- источники из реестра товарных знаков не могут быть противопоставлены коллегией в рамках рассматриваемого возражения;

- что касается информации о высокой степени известности продукции, маркированной противопоставленными товарными знаками, то данная информация не подтверждена документально как источник словарно-справочных изданий и/или указаний на дополнительные обстоятельства, следовательно, не может рассматриваться как аргумент для отказа в регистрации товарного знака;

- узнаваемость противопоставленных товарных знаков связана исключительно с полным именем дизайнера - «JOHN RICHMOND». Включение в обозначение наряду с фамилией имени усиливает различительную способность обозначения, в связи с чем противопоставленные товарные знаки существенным образом отличаются от заявленного обозначения.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (26.11.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанные Кодекс и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается 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.

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (1), (2), (3) 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 «RICHMAN» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В заключении экспертизы, на основании которого принято оспариваемое решение Роспатента, указано, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров и места происхождения товаров.

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.yandex.slovari.ru) показал, что слово «RICHMAN» семантики не имеет. Следовательно, само по себе слово

«RICHMAN» не несет в себе каких-либо указаний относительно изготовителя товаров или места нахождения данного лица.

В настоящее время использование российскими предприятиями для индивидуализации своей деятельности или своих товаров обозначений, выполненных не только в кириллице, но и в латинице, является распространенным и известным российскому потребителю фактом и не может породить в его сознании представление о том, что лицо, производящее товары, является иностранным.

Вместе с тем, в заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение, поскольку, согласно информации из сети Интернет, оно воспроизводит обозначение, используемое компанией «WORLD RICHMAN MFG. CORP.», для маркировки однородных товаров.

Анализ ссылок из сети Интернет, на которые опирается в своем заключении экспертиза, позволил установить следующее. В первой ссылке (см. www.worldrichman.com) речь идет об американской компании «WORLD RICHMAN MFG. CORP.», производящей сумки, то есть касается деятельности по созданию товаров, неоднородных товарам «одежда, обувь, головные уборы» 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению.

Обращение ко второй ссылке (см. <http://zapp.ru/brand/4574/>) не позволяет установить, какой именно компании она касается, на территории какой страны осуществляется деятельность, когда данная информация была размещена в сети Интернет.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания полагать, что до даты подачи заявки у среднего российского потребителя имелась устойчивая ассоциативная связь между одеждой, обувью, головными уборами под обозначением «RICHMAN» и компанией «WORLD RICHMAN MFG. CORP.». Ввиду изложенного довод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения, требованиям, изложенным в пункте 3 статьи 1483 Кодекса, нельзя признать обоснованным.

Что касается проверки соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, необходимо отметить следующее.

Противопоставленный знак «RICHMOND «X»» по международной регистрации №860390 является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесный элемент «RICHMOND» переводится с английского языка как город Ричмонд (см. Яндекс-словари). Кроме того, указанное слово

является фамилией (например, Джордж Ричмонд – художник портретист). Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 25 класса МКТУ [1].

Противопоставленный знак «RICHMOND DENIM» по международной регистрации №857075 является комбинированным и состоит из словесных элементов «RICHMOND» и «DENIM», выполненных в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, причем буква «О» в слове «RICHMOND» выполнена оригинальным образом и напоминает оформление государственного флага Англии. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 25 класса МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №153066 является комбинированным и состоит из словесных элементов «RICHMOND DENIM», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из изобразительных элементов, представляющих собой три прямоугольника, имеющих различную внутреннюю штриховку. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ [3].

Противопоставленный товарный знак «JOHN RICHMOND» по свидетельству №191060 является словесным и выполнен в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ [4].

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] согласно Правилам проводился на основе фонетического, графического и семантического критериев сходства. При этом при сравнении знаков оценивалось сходство их «сильных» элементов.

Основными индивидуализирующими элементами сравниваемых обозначений являются словесный элемент «RICHMAN», представляющий собой единственный элемент заявленного обозначения, и слова «RICHMOND» противопоставленных товарных знаков [1-4].

Наличие в составе противопоставленных знаков [2-3] словесных элементов «DENIM» не оказывает решающего влияния при установлении сходства сравниваемых обозначений, поскольку не придает слову «RICHMOND» какого-либо иного восприятия и дополнительной отличительной способности в силу того, что в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ элемент «DENIM» (от англ. джинсовая ткань, джинсы) является слабым и часто используется разными производителями одежды.

Словесный элемент «JOHN» в противопоставленном знаке [4] выполнен мелким шрифтом, в связи с чем его восприятие по отношению к доминирующему словесному элементу «RICHMOND» снижено.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «RICHMAN» и «RICHMOND» показал их сходство, обусловленное наличием близких и совпадающих звуков и букв, близким составом гласных и согласных (из пяти согласных четыре совпадают), одинаковым количеством слогов. Необходимо отметить, что начальных части сравниваемых слов имеют одинаковое звучание («richm»), различие состоит только в окончаниях («an» и «ond»). Вместе с тем, сходство начальных частей является более существенным, поскольку им уделяется особое внимание при произношении знаков. Различные конечные части обозначений, которые в силу их безударного положения и существенной длины слов звучат нечетко, не обеспечивают качественно разное звучание слов сопоставляемых обозначений. При этом фонетический критерий является наиболее значимым при решении вопроса о сходстве обозначений в целом.

В отношении семантического критерия сходства словесных элементов сравниваемых обозначений было установлено следующее.

Словесный элемент «RICHMAN» заявленного обозначения является фантазийным. У словесного элемента «RICHMOND» противопоставленных знаков [1-4] в переводе английского языка имеется несколько значений (город, фамилия), при этом одной из версий восприятия обозначения нельзя отдать предпочтение. Таким образом, семантика противопоставленных знаков не является очевидной, восприятие словесных элементов «RICHMOND» средним российским потребителем является неоднозначным. В связи с изложенным, значение семантического критерия сходства сравниваемых обозначений снижается.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение «RICHMAN» переводится как «богатый человек» неубедителен, поскольку словесные элементы «RICH» и «MAN» выполнены слитно, все буквы имеют одинаковый шрифт, цвет, размер, в связи с чем коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для деления словесного элемента «RICHMAN» на части «rich» и «man» и восприятия его в значении, приведенном заявителем.

Основные индивидуализирующие элементы «RICHMAN» и «RICHMOND» заявленного обозначения и противопоставленных знаков выполнены стандартным

шрифтом с незначительной стилизацией, что свидетельствует об общем зрительном ассоциировании сравниваемых обозначений между собой. Между заявленным обозначением и противопоставленными знаками [5] имеются отдельные визуальные отличия, которые заключаются в наличии в противопоставленных знаках дополнительных словесных и/или изобразительных элементов. Однако, данный факт не играет существенной роли при запоминании обозначений и не оказывает решающего влияния на вывод о сходстве словесных обозначений.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об ассоциировании заявленного обозначения и противопоставленных знаков в целом [1-4].

Товары «одежда; обувь; головные уборы» 25 класса МКТУ, приведенные в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1-4], совпадают, что свидетельствует об их однородности.

С учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 25 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «RICHMAN» по заявке №2009730217/50 и противопоставленные ему знаки [1-4] являются сходными до степени смешения. В связи с чем заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1486 Кодекса.

Коллегия при рассмотрении возражения приняла во внимание тот факт, что противопоставленные знаки [1-4] представляют собой серию знаков, объединенную словесным элементом «RICHMOND», правообладателем которых является компания «Akkurate Limited», Англия. Деятельность данной компании широко представлена на территории Российской Федерации и освещается в СМИ (см. www.johnrichmond.com/ru, www.cityliner.ru/brands/richmond, www.starfashion.ru/page_5.html и др.). Таким образом, вероятность смешения сравниваемых обозначений усиливается за счет высокой степени известности продукции, маркируемой противопоставленными знаками.

Мнение заявителя о том, что коллегия Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака может опираться только на материалы информационного поиска, не убедителен, поскольку согласно пункту 4.8 Правил при рассмотрении возражения во внимание могут быть приняты также сведения из словарно-справочных изданий и/или

указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении по результатам экспертизы.

В отношении довода заявителя о том, что экспертиза в своем заключении неправомерно указала новые основания для отказа в регистрации заявленного обозначения, не предоставив заявителю возможности для аргументированного ответа, то есть была нарушена процедура рассмотрения, необходимо отметить, что коллегия Палаты по патентным спорам не уполномочена рассматривать подобные вопросы в рамках оценки правомерности/неправомерности решения Роспатента от 26.11.2011, мотивированного несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам 13.03.2012 поступило особое мнение, часть доводов которого повторяют доводы возражения, проанализированные выше, в связи с чем не требуют дополнительной оценки. Помимо прочего, в особом мнении указано, что коллегия Палаты по патентным спорам не ознакомила заявителя с отчетом экспертизы и датой его создания. В отношении указанного довода необходимо отметить, что на заседаниях коллегии, состоявшихся 22.02.2012 и 11.03.2012, заявителем не было представлено ходатайств относительно ознакомления с отчетом экспертизы.

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

удовлетворить возражение от 27.09.2011, отменить решение Роспатента от 22.04.2011, отказать в регистрации товарного знака по заявке №2009730217 с учетом дополнительных оснований.