

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.08.2017 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.07.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015741322 (далее решение – Роспатента), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мила-Мода», Новосибирская обл., Коченевский р-н, р.п. Коченево (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2015741322 подано на регистрацию 16.12.2015 на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное обозначение , состоящее из словесных элементов «CROSS SPORT», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, разделенных изобразительным элементом в виде трех стилизованных латинских букв «S».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 17.07.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015741322 для всех заявленных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «SPORT» (в переводе с английского языка – «спорт») является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на назначение товаров.

Кроме того, для части заявленных товаров 25 класса МКТУ, которая не может быть использована в спортивной области, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Также, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении заявленных товаров и услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «CROSS» по свидетельству №570544, с приоритетом от 08.10.2010 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «КРОСС - CROSS» по свидетельству №169922, с приоритетом от 23.12.1996 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [2];

- со знаком «CROSS» по международной регистрации №880338, с конвенционным приоритетом от 20.07.2005 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ [3];

- со знаком «CROSS» по международной регистрации №661993, с приоритетом от 01.10.2004 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ [4].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель сократил заявленный перечень товаров и услуг, исключив из перечня услуги 35 класса МКТУ, тем самым, исключив противопоставление заявленному обозначению товарных знаков: «CROSS» по свидетельству №570544, «КРОСС-CROSS» по свидетельству №169922;

- заявитель сократил заявленный перечень товаров 25 класса МКТУ следующим образом: «шапки [головные уборы]; перчатки [одежда]; полуботинки на шнурках; туфли гимнастические; изделия спортивные трикотажные; плавки; юбки нижние; пояса [одежда]; подвязки для носков; боди [женское белье]; трусы; куртки из шерстяной материи [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; одежда кожаная; ботинки спортивные;

костюмы купальные; манишки; легинсы [штаны]; полуверы; воротники [одежда]; носки; юбки-шорты; воротники съемные; сандалии; штрипки; белье нижнее, абсорбирующее пот; банданы [платки]; повязки для головы [одежда]; футболки; лифы; митенки; бриджи; сапоги; юбки; муфты для ног неэлектрические; рубашки; гетры; подтяжки; одежда; колготки; подошвы; одежда непромокаемая; капюшоны [одежда]; подмышники; белье нижнее; ботинки; ботинки лыжные; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; береты; карманы для одежды; панталоны [нижнее белье]; платья; майки спортивные; изделия трикотажные; перчатки для лыжников; парки; пальто; боксеры [шорты]; уборы головные; стельки; трикотаж [одежда]; подкладки готовые [элементы одежды]; брюки; костюмы; обувь спортивная; комбинезоны для водных лыж; одежда из искусственной кожи; наушники [одежда]; одежда готовая; одежда для гимнастов; комбинезоны [одежда]; одежда для автомобилистов; джерси [одежда]; халаты купальные; одежда верхняя; свитера; бюстгальтеры; пояса [белье нижнее]; части обуви носочные; куртки рыбацкие; куртки [одежда]; одежда для велосипедистов; манжеты; шапочки купальные; шарфы; штанишки детские [одежда]»;

- различия между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками по международным регистрациям №880338 и №661993 являются существенными и заключаются в фонетическом различии, обусловленном разным количеством словесных составляющих сравниваемых обозначений

- слово «CROSS» в противопоставленном знаке по международной регистрации №880338 не включено в само обозначение и указывается как название знака, при этом, графический элемент является доминирующим, в связи с чем фонетическое сходство словесного элемента заявленного обозначения и словесного элемента знака по международной регистрации №880338 не может являться основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения;

- в противопоставленном знаке по международной регистрации №661993 помимо слова «CROSS» присутствуют словесные элементы «JEANSWEAR COMPANY», которые влияют на звуковое восприятие и указывают на то, что компания-правообладатель занимается производством джинсовой одежды, а не спортивной одежды, в отношении которой испрашивается правовая охрана заявленному обозначению;

- в заявленном обозначении центральное место занимает графический элемент, а не словесные. Графический элемент значительно крупнее, чем словесный, следовательно, слово «CROSS» не может быть признано доминирующим элементом заявленного обозначения;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям №880338, №661993 имеют существенные графические различия, которые обусловлены различиями словесных и изобразительных элементов;

- смысл заявленного обозначения можно описать следующим образом: «переходить в спорт». Слово «sport» также указывает на то, что товары, которые производит заявитель, относятся к спортивной одежде, в то время как в противопоставленных знаках заложен другой смысл, они предназначены для использования на джинсовой одежде.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015741322 в отношении товаров 25 класса МКТУ «шапки [головные уборы]; перчатки [одежда]; полуботинки на шнурках; туфли гимнастические; изделия спортивные трикотажные; плавки; юбки нижние; пояса [одежда]; подвязки для носков; боди [женское белье]; трусы; куртки из шерстяной материи [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; одежда кожаная; ботинки спортивные; костюмы купальные; манишки; легинсы [штаны]; полуверы; воротники [одежда]; носки; юбки-шорты; воротники съемные; сандалии; штрипки; белье нижнее, абсорбирующее пот; банданы [платки]; повязки для головы [одежда]; футболки; лифы; митенки; бриджи; сапоги; юбки; муфты для ног неэлектрические; рубашки; гетры; подтяжки; одежда; колготки; подошвы; одежда непромокаемая; капюшоны [одежда]; подмышники; белье нижнее; ботинки; ботинки лыжные; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; береты; карманы для одежды; панталоны [нижнее белье]; платья; майки спортивные; изделия трикотажные; перчатки для лыжников; парки; пальто; боксеры [шорты]; уборы головные; стельки; трикотаж [одежда]; подкладки готовые [элементы одежды]; брюки; костюмы; обувь спортивная; комбинезоны для водных лыж; одежда из искусственной кожи; наушники [одежда]; одежда готовая; одежда для гимнастов; комбинезоны [одежда]; одежда для автомобилистов; джерси [одежда]; халаты купальные; одежда верхняя; свитера; бюстгальтеры; пояса [белье нижнее]; части

обуви носочные; куртки рыбацкие; куртки [одежда]; одежда для велосипедистов; манжеты; шапочки купальные; шарфы; штанишки детские [одежда]».

С учетом даты (16.12.2015) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 35 Правил вышеуказанные элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно подпункту 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.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 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 пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв

(например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное обозначение , состоящее из словесных элементов «CROSS SPORT», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, разделенных изобразительным элементом в виде трех стилизованных латинских букв «S». Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении вышеуказанных товаров 25 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесный элемент «SPORT» («SPORT» - в переводе с английского языка означает «спорт», см. Интернет, словари) является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на назначение товаров.

Вывод о неохраноспособности элемента «SPORT» заявителем не оспаривается.

Поскольку заявитель ограничил первоначально заявленный перечень товаров 25 класса МКТУ, товарами, которые могут предназначаться для спорта, то коллегия посчитала возможным снять основание о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Поскольку заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, коллегия не проводила анализ сходства до степени смешения и анализ однородности услуг заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1, 2].



Противопоставленный знак [3] является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде схемы кармана, на котором сбоку расположен прямоугольник со словесным элементом «CROSS», выполненным буквами латинского алфавита в оригинальной манере (буквы расположены сверху вниз). Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [4] является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованной графической фигуры, на фоне которой расположен словесный элемент «CROSS», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Ниже, расположены словесные элементы «JEANSWEAR COMPANY», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

При проведении анализа заявленного обозначения коллегией было установлено, что основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируется потребителем, является

словесный элемент «CROSS». Данный факт обусловлен тем, что этот словесный элемент выполнен крупным шрифтом и занимает начальное положение, а словесный элемент «SPORT», как было указано выше, является неохраняемым элементом.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [3, 4] показал, что они содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «CROSS» («CROSS» - в переводе с английского языка означает: крест, пересечение, кросс; пересекать, пересекаться, скрещивать; взаимный, грубый, сердитый, см. Интернет, словари).

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в заявленном обозначении, а также в противопоставленных знаках [3, 4], то данные элементы 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 тождества словесных элементов.

Довод заявителя о том, что слово «CROSS» в противопоставленном знаке [3] не включено в само обозначение, является необоснованным, поскольку индивидуализирующую способность данному обозначению придает именно элемент «CROSS», а не схематическое изображение кармана, предназначенного для джинсовой одежды.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков [3, 4], показал следующее.

Товары 25 класса МКТУ «шапки [головные уборы]; перчатки [одежда]; полуботинки на шнурках; туфли гимнастические; изделия спортивные трикотажные; плавки; юбки нижние; пояса [одежда]; подвязки для носков; боди [женское белье]; трусы; куртки из шерстяной материи [одежда]; пояса-кошельки [одежда]; одежда кожаная; ботинки спортивные; костюмы купальные; манишки; легинсы [штаны]; полуверы; воротники [одежда]; носки; юбки-шорты; воротники съемные; сандалии; штрипки; белье нижнее, абсорбирующее пот; банданы [платки]; повязки для головы [одежда]; футболки; лифы; митенки; бриджи; сапоги; юбки; муфты для ног

неэлектрические; рубашки; гетры; подтяжки; одежда; колготки; подошвы; одежда непромокаемая; капюшоны [одежда]; подмышники; белье нижнее; ботинки; ботинки лыжные; гамашы [теплые носочно-чулочные изделия]; береты; карманы для одежды; панталоны [нижнее белье]; платья; майки спортивные; изделия трикотажные; перчатки для лыжников; парки; пальто; боксеры [шорты]; уборы головные; стельки; трикотаж [одежда]; подкладки готовые [элементы одежды]; брюки; костюмы; обувь спортивная; комбинезоны для водных лыж; одежда из искусственной кожи; наушники [одежда]; одежда готовая; одежда для гимнастов; комбинезоны [одежда]; одежда для автомобилистов; джерси [одежда]; халаты купальные; одежда верхняя; свитера; бюстгальтеры; пояса [белье нижнее]; части обуви носочные; куртки рыбацкие; куртки [одежда]; одежда для велосипедистов; манжеты; шапочки купальные; шарфы; штанишки детские [одежда]», представленные в перечне заявленного обозначения, и товары 25 класса МКТУ «clothing, especially jeanswear, sportswear, shoes, footwear, headgear, belts» («одежда, особенно джинсовая, спортивная одежда, обувь, головные уборы, ремни») противопоставленного знака [3], товары 25 класса МКТУ «jeanswear and sportswear, with the exception of shirts and singlets made of knitted and woven fabrics; belts, footwear, namely shoes made of jeans fabrics and sport shoes; headgear» («джинсовая одежда и спортивная одежда, за исключением рубашек и синглетов из трикотажных и тканых тканей; ремни, обувь, а именно обувь из джинсовой ткани и спортивной обуви; головной убор») противопоставленного знака [4] являются однородными, так как одежда, обувь и головные уборы относятся к различным видам одежды и предназначены для защиты человека от излишнего охлаждения или перегревания, содействуют теплорегуляции организма, то есть поддержанию температуры тела на постоянном уровне, следовательно, указанные выше товары имеют одно назначение и круг потребителей.

Кроме того, коллегия отмечает, что одежда и обувь являются товарами широкого потребления.

Учитывая фонетическое и семантическое тождество доминирующего словесного элемента заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [3, 4], коллегия полагает, что, в случае маркировки ими обозначенных выше товаров, существует угроза вызвать в сознании потребителя представление о принадлежности

приведенных в их перечнях товаров 25 класса МКТУ одному лицу, что не соответствует действительности.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [3, 4] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.08.2017, оставить в силе решение Роспатента от 17.07.2017.