

**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 14.05.2014, поданное Бублик Еленой Степановной, г. Калининград (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012715398, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012715398 с приоритетом от 11.05.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение , включающее в себя изобразительный элемент в виде круга, окаймленного широкой окружностью черного и белого цвета. В верхней части черной окружности расположен словесный элемент «OTTO», в нижней - «SCHUMAN». Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В центральной части (в круге) находится словесный элемент «OTTO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом буквы «о» не прописаны полностью.

Роспатентом 21.02.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в отношении всех товаров 18, 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией знаков по международным регистрациям №1057890 с приоритетом от 11.09.2010, №1020466 с приоритетом от 28.09.2009, №945338 с конвенционным приоритетом от 17.06.2006, №910698 с приоритетом от 18.04.2006, №902890 с приоритетом от 09.08.2006, №887549 с приоритетом от 03.04.2006, №834049 с конвенционным приоритетом от 27.01.2004, №616349 с приоритетом от 14.12.1993, №218534 с приоритетом от 28.03.1959, принадлежащими компании Otto (GmbH & Co KG), Wandsbeker Str. 3-7 22172 Hamburg, Германия, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 18, 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 14.05.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям №1057890, №1020466, №945338, №910698, №902890, №887549, №834049, №616349, №218534 фонетически не сходны за счет наличия в них разных словесных элементов. Смысловое несходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что заявленное обозначение представляет собой имя и фамилию немецкого происхождения, тогда как противопоставленные знаки представляют собой распространенное немецкое имя Отто. Фамилия «SCHUMAN» является фантазийной и была образована путем сложения слов «schuhe» (обувь) и «man» (человек, мужчина);

- сравниваемые обозначения графически не сходны за счет выполнения словесных элементов в заявленном обозначении оригинальным шрифтом, а также за счет наличия в нем графического элемента в виде окружности;

- сеть обувных магазинов обуви «OTTO SCHUMAN» существует с 2009 года, а владелец противопоставленных знаков реализует свои товары по каталогам, в связи с чем отсутствует возможность смешения обозначений в гражданском обороте;

- кроме того, существует множество регистраций на имя разных лиц в отношении однородных товаров и услуг, представляющих собой словосочетание в виде имени и фамилии, например: «OTTO BERG FASHION» (свидетельство №276833), «OTTO KERN» (свидетельства №294907, №294875), «OTTO Gross» (свидетельство №190854) и «Otto Kirchner» (свидетельство №284506).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.02.2014 по заявке №2012715398 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 18, 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 27.10.2014, заявитель представил следующие документы:

- копию договора на выполнение проектных работ – разработку логотипа от 10.01.2009 [1];
- копию договора комиссии от 22.10.2009 [2];
- копию договора поставки от 22.10.2009 [3];
- копию декларации о соответствии [4];
- копию заказа на изготовление обуви с согласованием от 03.04.2012 [5];
- копию договора на техническую поддержку и сопровождение сайта № б/н от 03.04.2012 [6];
- распечатки данных о принадлежности доменного имени [www.ottoschuman.com](http://www.ottoschuman.com) Бублик Е.С. [7];
- письмо-согласие от компании O&S GmbH & Co [8].

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (11.05.2012) поступления заявки №2012715398 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 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.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 пункте 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, включающее в себя изобразительный элемент в виде круга, окаймленного широкой окружностью черного и белого цвета. В верхней части черной окружности расположен словесный элемент «OTTO», в нижней - «SCHUMAN». Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В центральной части (в круге) находится словесный элемент «OTTO», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом буквы «о» не прописаны полностью. Регистрация заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №902890, №887549, №834049, №616349 представляют собой словесные обозначения «OTTO», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [9].

Противопоставленный знак по международной регистрации №218534 представляет собой словесное обозначение «OTTO-VERSAND», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [10].

Противопоставленный знак по международной регистрации №1057890 представляет собой комбинированное обозначение . В центральной части знака находится словесный элемент «mytrend», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым справа расположен словесный элемент «ОТТО», выполненный оригинальным шрифтом с двойной окантовкой буквами латинского алфавита [11]. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в черном, красном и белом цветовом сочетании.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1020466 представляет собой комбинированное обозначение . В центральной части знака находится словесный элемент «ОТТО», выполненный оригинальным шрифтом с двойной окантовкой заглавными буквами латинского алфавита. Над словесным элементом слева направо расположены предлог «in», окружность, внутри которой размещено изображение креста, предлог «on». Предлоги выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [12]. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в черном, красном, красновато-лиловом и белом цветовом сочетании.

Противопоставленный знак по международной регистрации №945338 представляет собой комбинированное обозначение . В центральной части знака расположен словесный элемент «ОТТО», выполненный оригинальным шрифтом с двойной окантовкой заглавными буквами латинского алфавита. Под словесным элементом «ОТТО» находится словесный элемент «OFFICE», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [13]. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в красном, голубом и белом цветовом сочетании.

Противопоставленный знак по международной регистрации №910698 представляет собой словесный элемент «otto group», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [14]. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в красном цветовом сочетании.

Правовая охрана знакам [9 - 14] на территории Российской Федерации предоставлена в том числе, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

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

Исследование перечней товаров показало, что товары 18, 25 классов МКТУ и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, однородны товарам 18, 25 классов МКТУ и услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки [9-14], поскольку они относятся к одной родовой группе (кожгалантерея, обувь, услуги по продвижению товаров, реклама), имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта. Указанное заявителем не ставится по сомнению.

Противопоставленные знаки [9 - 14] принадлежат одному лицу – компании Otto (GmbH & Co KG), Германия, и они ассоциируются между собой в силу того, что в них повторяется элемент «ОТТО».

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что при оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В заявленном обозначении, как и в противопоставленных знаках [9 - 14], основным элементом является словесный элемент «ОТТО SCHUMAN /ОТТО», так как он занимает доминирующее положение в знаках, легче запоминается, чем изобразительные элементы, и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

При сравнительном анализе словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных знаков [9 - 14] установлено, что они содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «ОТТО». Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Так, заявленное обозначение включает в свой состав помимо словесного элемента «ОТТО» словесный элемент «SCHUMAN». Наличие в заявленном обозначении

словесного элемента «SCHUMAN» удлиняет или изменяет звуковой ряд в целом и, тем самым вносит звуковые и отличия в сравниваемые обозначения, что свидетельствует о различии сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Анализ словарно-справочных источников (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари») показал, что слово «отто» в переводе с английского языка означает «розовое масло», в переводе с немецкого языка – «мужское имя, среднестатистический гражданин». Слово «SCHUMAN» - представляет собой немецкую фамилию. Учитывая семантику сравниваемых словесных обозначений, можно сделать вывод о том, что противопоставленные товарные знаки [9 - 14] будут ассоциироваться в сознании потребителя распространенным немецким именем, а заявленное обозначение - с конкретным лицом (имеющим имя и фамилию).

Указанное позволяет сделать вывод о наличии различий по семантическому критерию сходства словесных элементов.

Присутствие в заявленном обозначении оригинального изобразительного элемента, и полного отсутствия графических элементов в противопоставленных знаках [9 – 11, 13, 14], а также наличие в противопоставленном знаке [12] графического элемента в виде окружности с крестообразной фигурой, который не занимает в нем доминирующего положения, усиливает различие знаков.

Принимая во внимание изложенное выше, коллегия усматривает, что знаки производят разное зрительное впечатление и ассоциативные восприятия, обуславливающее отсутствие возможности их смешения в гражданском обороте.

Кроме того, заявителем были представлены документы [1-7], свидетельствующие о том, что по его заказу в 2009 году был разработан комбинированный товарный знак «OTTO SCHUMAN», а также проект аранжировки интерьера магазинов «OTTO SCHUMAN». Из представленных документов следует, что по заказу заявителя и исключительно для него компания O&S GmbH & Co (Германия) изготавливает обувь и кожгалантерейные изделия и маркирует их обозначением «OTTO SCHUMAN». Заявитель представил письмо [8], в котором компания O&S GmbH & Co ( O&Эс Гмбх & Ко) выразила согласие на регистрацию и

использование на территории Российской Федерации товарного знака по заявке №2012715398 на имя Бублик Елены Степановны (заявитель) в отношении всех товаров 18, 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. В письме указано на его безотзывность. Указанная продукция через компанию импортера (ООО «Ритал») поставляется на территорию Российской Федерации, а затем реализуются в сети магазинов «OTTO SCHUMAN». Указанные документы позволяют сделать вывод о том, что с 2009 года заявитель реализует продукцию, изготовленную по его заказу в Германии, маркированную обозначением «OTTO SCHUMAN».

Также заявитель с 03.04.2012 является администратором сайта [www.ottoschuman.com](http://www.ottoschuman.com), на котором размещены баннер в виде заявленного обозначения и информация для потребителей.

Ввиду активного продвижения товаров 18, 25 классов МКТУ, маркированных обозначением «OTTO SCHUMAN» в сети магазинов под одноименным названием и на сайте [www.ottoschuman.com](http://www.ottoschuman.com), обозначение стало узнаваемо российским потребителем и ассоциируется с заявителем.

Учитывая высокую различительную способность заявленного обозначения, а также имеющиеся отличия между сравниваемыми обозначениями по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства, следует признать, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки [9 - 14] не являются сходными друг с другом в целом.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 14.05.2014, отменить решение Роспатента от 21.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012715398.**