

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 17.07.2013, поданное ХЕРМАН МАРКЕТИНГ ЛИМИТЕД, Британские Виргинские острова (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011733160, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011733160, с приоритетом от 04.10.2011 на имя заявителя было заявлено словесное обозначение «SAFARI PROFF», выполненное характерным шрифтом, буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 12, 28 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 04.04.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011733160 в отношении части товаров 28 класса МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 12 класса МКТУ и другой части товаров 28 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками «SAFARI SNORKEL» и «SAFARI» (международные регистрации:

№1033381, №1033708), правовая которым на территории Российской Федерации ранее предоставлена на имя другого лица в отношении товаров 12 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 12, 28 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.07.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- несмотря на то, что в состав рассматриваемого обозначения и противопоставленных знаков входит сходный словесный элемент «SAFARI», сравниваемые обозначения отличаются фонетически, визуально и семантически;

- заявленные товары 28 класса МКТУ неоднородны товарам 12 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных знаков, так имеют разный круг потребителей, разное назначение, разные условия реализации;

- часть заявленных товаров 12 класса МКТУ неоднородны товарам 12 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных знаков, так как имеют разные условия реализации, разный круг потребителей, относятся к техническим устройствам различного уровня;

- кроме того, правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил на имя заявителя письмо-согласие в отношении части товаров 12, 28 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 04.04.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011733160 в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня товаров 12 класса МКТУ и всех товаров 28 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.10.2011) поступления заявки №2011733160 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 требованиями 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 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.

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

Рассматриваемое обозначение представляет собой словесное обозначение, состоящее из двух слов «SAFARI» и «PROFF», выполненных одно под другим характерным шрифтом, буквами латинского алфавита. При этом слово «SAFARI» выполнено буквами более крупного размера, чем слово «PROFF», в связи с чем именно на нем в большей степени фиксируется внимание потребителя.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1033381 - (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненного в виде овала, разделенного по горизонтали волнистой линией, в нижней части которого расположено слово «SNORKEL» (является неохраняемым элементом знака), в верхней части - слово «SAFARI», в котором первая буква «S» имеет оригинальное графическое исполнение. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1033708 - (2) представляет собой словесное обозначение «SAFARI», выполненное буквами латинского алфавита, в котором первая буква «S» имеет оригинальное графическое исполнение, остальные буквы выполнены стандартным шрифтом. Правовая охрана на

территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 07, 09, 12 классов МКТУ.

В противопоставленных знаках основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «SAFARI», поскольку в комбинированном товарном знаке основным элементом является словесный элемент, поскольку он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Кроме того, если обозначение состоит из охраноспособных или неохраноспособных элементов учитывается сходство и тождество именно охраноспособных элементов.

Сравнительный анализ показал, что противопоставленные знаки содержат в своем составе фонетически тождественный заявленному обозначению словесный элемент «SAFARI», что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому критерию сходства словесных элементов.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить следующее. Между заявленным обозначением и противопоставленными ему знаками имеются отдельные визуальные различия, обусловленные наличием изобразительного элемента в знаке (2), а также выполнением сравниваемых словесных элементов в оригинальной графике. Вместе с тем, в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения.

Поскольку заявителем был скорректирован перечень товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, с целью исключения однородных товаров, то анализ однородности рассматривается в отношении уточненного перечня «велосипеды, в том числе трехколесные; вентили шин; верх откидной для детских колясок; двигатели для велосипедов; звонки для велосипедов; камеры велосипедов; камеры для пневматических шин; колеса для велосипедов; коляски детские; корзинки для велосипедов; мопеды; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; наклейки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; насосы для велосипедов; ободья колес

велосипедов; педали велосипедов; рамы велосипедов; рули велосипедов; рычаги коленчатые для велосипедов; сани; санки; седла для велосипедов; сетки защитные для велосипедов; сиденья безопасные детские; скутеры [транспортное средство]; спицы велосипедных колес; спицы колес; средства трехколесные; средства трехколесные для перевозки грузов; стойки для велосипедов; ступицы колес велосипедов; тормоза для велосипедов; упоры для велосипедов [являющиеся их частью]; устройства натяжные для спиц колес; цепи для велосипедов; чехлы для детских колясок; чехлы для седел велосипедов; шестерни велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; щитки противогрязевые для велосипедов».

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее:

- сопоставляемые товары 28 класса МКТУ, указанным в перечне рассматриваемой заявки и товары 12 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знакам (1,2), неоднородны, поскольку относятся к разным видам товаров, имеют разные назначение, круг потребителей, рынок сбыта.

- сопоставляемые товары 12 класса МКТУ неоднородны, поскольку, несмотря на то, что относятся к одному виду товаров «транспортные средства», все же имеют ряд существенных различий, а именно разное назначение и область применения, разные технические характеристики и габариты, разный круг потребителей.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание, что правообладатель противопоставленных знаков (1,2) представил безотзывное письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2011733160 в отношении уточненного перечня товаров 12 класса МКТУ и товаров 28 класса МКТУ.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2011733160 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении товаров 12 класса МКТУ (указанных в уточненном перечне) и всех товаров 28 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 17.07.2013, изменить решение Роспатента от 04.04.2013 и зарегистрировать обозначение по заявке №2011733160 в качестве товарного знака для товаров 12 класса МКТУ «велосипеды, в том числе трехколесные; вентили шин; верх откидной для детских колясок; двигатели для велосипедов; звонки для велосипедов; камеры велосипедов; камеры для пневматических шин; колеса для велосипедов; коляски детские; корзинки для велосипедов; мопеды; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; наклейки самоклеящиеся резиновые для ремонта камер шин; насосы для велосипедов; ободья колес велосипедов; педали велосипедов; рамы велосипедов; рули велосипедов; рычаги коленчатые для велосипедов; сани; санки; седла для велосипедов; сетки защитные для велосипедов; сиденья безопасные детские; скутеры [транспортное средство]; спицы велосипедных колес; спицы колес; средства трехколесные; средства трехколесные для перевозки грузов; стойки для велосипедов; ступицы колес велосипедов; тормоза для велосипедов; упоры для велосипедов [являющиеся их частью]; устройства натяжные для спиц колес; цепи для велосипедов; чехлы для детских колясок; чехлы для сидел велосипедов; шестерни велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины велосипедов; щитки противогрязевые для велосипедов» и всех товаров 28 класса МКТУ.