

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.07.2015, поданное бон при Хандельсгезельшафт мБХ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №536371, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак *rainbowseekers* по заявке №2013729511 с приоритетом от 27.08.2013 зарегистрирован 05.03.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №536371 в отношении товаров 06, 14, 18, 25 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Кирьяновой Ирины Вячеславовны, г. Тверь (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.07.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №536371 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания бон при Хандельсгезельшафт мБХ является правообладателем словесного знака «RAINBOW» по международной регистрации №1120374 с конвенционным приоритетом от 01.12.2011;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №536371 с приоритетом от 27.08.2013 представляет собой написанные слитно два слова английского языка: RAINBOW (радуга) и SEEKERS (искатели);

- таким образом, первое из двух слов, из которых состоит оспариваемый товарный знак, совпадает с противопоставленным товарным знаком, принадлежащим лицу, подавшему возражение;

- в связи с тем, что вхождение одного обозначения в другое является самостоятельным признаком смыслового сходства, сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения;

- оригинальная графика в оспариваемой регистрации не меняет вывода о сходстве обозначений, поскольку противопоставленное обозначение заявлено без какой-либо оригинальной графики, следовательно, предмет для сравнения графики отсутствует;

- что касается перечня товаров и услуг оспариваемой регистрации, то товары 14, 18 и 25 классов МКТУ практически дословно воспроизводят перечень товаров и услуг тех же классов противопоставленной регистрации, товары 6 класса МКТУ «изделия из обычных металлов и их сплавов художественные» и услуги класса 42 «дизайн художественный» однородны товарам 14 класса МКТУ «изделия художественные из благородных металлов», а услуги 42 класса МКТУ «моделирование одежды» - товарам 25 класса МКТУ «одежда»;

- исходя из вышеизложенного оспариваемый товарный знак по свидетельству №536371 является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №536371, в связи с чем оспариваемая регистрация произведена в нарушение пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса;

- знак «RAINBOW» по международной регистрации №1120374 активно используется лицом, подавшим возражение, как за рубежом, так и в России, что подтверждается выдержками из каталогов заявителя на русском языке;

- в связи с этим компания бон при Хандельсгезельшафт мБХ заинтересована в использовании в России данного знака и в исключении использования другими лицами сходных до степени смешения обозначений в отношении однородных товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №536371 недействительной полностью.

К возражению приложены копии страниц каталогов на русском языке [1].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №536371 в установленном порядке был ознакомлен с возражением и прилагаемыми к нему документами [1].

На заседании коллегии, состоявшемся 29.02.2016, правообладатель в устной форме выразил несогласие с доводами возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №536371 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, а также обратил внимание коллегии на то, что стал осуществлять хозяйственную деятельность с использованием оспариваемого товарного знака задолго до даты приоритета знака по международной регистрации №1120374. В процессе заседания коллегии правообладатель представил распечатки с различных сайтов сети Интернет, демонстрирующие его хозяйственную деятельность по производству украшений [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (27.08.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №536371 правовая база для оценки его охраноспособности 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, № 4322 (далее – Правила).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности,

подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 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.

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 пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначения 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 обозначения 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак по свидетельству №536371 с приоритетом от 27.08.2013 представляет собой словесное обозначение *rainbowseekers*, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06, 14, 18, 25 и услуг 42 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №536371 оспаривается компанией бон при Хандельсгезельшафт мБХ, Германия в отношении всех указанных в перечне товарного знака товаров и услуг по пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Хозяйственная деятельность компанией бон при Хандельсгезельшафт мБХ состоит в производстве одежды [1]. Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на знак **RAINBOW** по международной регистрации

№1120374 с конвенционным приоритетом от 01.12.2011, правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 14 «Articles de bijouterie; instruments horlogers et chronométriques» (ювелирные изделия; часы и прочие хронометрические изделия), 18 «Cuir et imitations de cuir, non compris dans d'autres classes; malles et valises, sacs de voyage, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, étuis porte-clés (articles de maroquinerie), sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie, parapluies» (кожа и имитация кожи, не относящиеся к другим классам; стволы и дорожные сумки, дорожные сумки, сумки, пляжные сумки, хозяйственные сумки, чехлы для хранения ключей (кожаные изделия), рюкзаки, карманные бумажники, кошельки, зонты), 25 «Vêtements, chaussures, articles de chapellerie» (одежда, обувь головные уборы) классов МКТУ.

В связи с изложенным компания бон при Хандельсгезельшафт мбХ признана заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №536371.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1120374 представляет собой словесное обозначение **RAINBOW**, выполненное буквами латинского алфавита шрифтом, близким к стандартному.

Товары 06, 14, 18, 25 классов МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №536371, и товары 14, 18, 25 классов МКТУ, на которые распространяется правовая охрана знака по международной регистрации №1120374, частично совпадают (ювелирные изделия, сумки, кошельки, одежда, обувь, головные уборы), либо относятся к одному роду (украшения, изделия художественные из обычных и благородных металлов, кожаные изделия), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия реализации. В этой связи товары 06, 14, 18, 25 классов МКТУ сравниваемых перечней признаны коллегией однородными. Поскольку услуги 42 класса МКТУ «дизайн художественный; моделирование одежды», приведенные в перечне оспариваемого товарного знака, связаны с товарами 14, 18, 25 классов МКТУ

противопоставленного знака (например, ювелирные изделия и дизайн художественный ювелирных изделий), коллегия пришла к выводу о том, что сопоставляемые товары и услуги являются однородными.

В ходе сравнительного анализа товарного знака *rainbowseekers* по свидетельству №536371 и знака **RAINBOW** по международной регистрации №1120374 на тождество и сходство было установлено следующее.

Противопоставленный знак полностью фонетически входит в состав оспариваемого товарного знака. Вместе с тем, сравниваемые товарные знаки не являются фонетически сходными, поскольку не совпадают по большинству признаков фонетического сходства словесных обозначений: количеству слогов, звуков, а также составу гласных и согласных букв. Наличие элемента «seekers» существенным образом отражается на длительности звучания товарного знака *rainbowseekers*, по сравнению с одним словом «rainbow».

Оспариваемый товарный знак представляет собой два слитно написанных словесных элемента – «rainbow» и «seekers», которые в соответствии с правилами английского языка образуют словосочетание «искатели радуги». В приведенном словосочетании главным словом является слово «seekers» (искатели), а зависимым – слово «rainbow» (радуга).

Таким образом, семантика оспариваемого товарного знака существенным образом отличается от значения противопоставленного знака, представляющего собой одно слово «rainbow».

Кроме того, сравниваемые товарные знаки отличаются визуально за счет различной длины словесных элементов и их исполнения различными видами шрифтов.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что товарный знак по свидетельству №536371 и противопоставленный знак по международной регистрации №1120374 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 06, 14, 18, 25, 42 классов МКТУ.

Таким образом, основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №536371 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Лицом, подавшим возражение, 09.03.2016 было представлено особое мнение, доводы которого касаются, в том числе, нарушения процедуры рассмотрения возражения. Нарушение процедуры рассмотрения возражения, по мнению лица, подавшего возражение, обусловлено тем, что представленные правообладателем оспариваемого товарного знака на заседании коллегии документы [2] были приобщены к материалам дела, однако коллегия не ознакомила с указанными материалами лицо, подавшее возражение, и не потребовала от правообладателя предоставить лицу, подавшему возражение, второй экземпляр документов [2].

Документы [2] являются отзывом правообладателя на возражение. Пункт 3.1 Правил ППС не содержит требований, обязывающих правообладателя предоставлять второй экземпляр отзыва лицу, подавшему возражение. При этом в процессе заседания коллегия ознакомила лицо, подавшее возражение, с документами [2]. Никаких ходатайств, связанных с предоставлением дополнительного времени для ознакомления с документами [2] от лица, подавшего возражение, не поступало. В силу изложенного нарушения процедуры рассмотрения возражения не усматривается.

Также в особом мнении имеются доводы, касающиеся соответствия товарного знака по свидетельству №536371 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Позиция коллегии по вопросу соответствия товарного знака данной норме Кодекса изложена в мотивировочной части заключения и не требует дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.07.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №536371.