

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, рассмотрела возражение, поступившее 16.09.2015, поданное компанией «Ариат Интернэшнл, Инк.», Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2013730685 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013730685, поданной 05.09.2013, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено изобразительное обозначение



, представляющее собой стилизованное изображение щита, в который вписаны три пересекающиеся подковы, образующие оригинальный графический элемент.

Решение Роспатента от 11.06.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013730685 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Указанные доводы мотивированы тем, что:

- в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ заявленное обозначение [1]



сходно до степени смешения со знаком [2], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя «Ahmed Mohamed Rashed & Partners» по международной регистрации № 1039017 (приоритет от 05.05.2010) [2];

- сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] обусловлено визуальным сходством сравниваемых обозначений.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 16.09.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.06.2015.

Доводы возражения, поступившего 16.09.2015, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] является изобразительным и не содержит словесных элементов;
- противопоставленный знак [2] является комбинированным, включает как изобразительные элементы, так и словесный элемент «RAVIN», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского и арабского языков;
- заявленное обозначение [1] представляет собой стилизованное изображение щита, в который вписаны три пересекающиеся подковы;
- выбор дизайна заявленного обозначения [1] не случаен, поскольку заявитель является мировым лидером по производству обуви для верховой езды, а также сопутствующей продукции;
- противопоставленный знак [2] помимо элемента «RAVIN» содержит также два общеупотребительных изображения знака биологической опасности;
- заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное тем, что знак [2] содержит словесный элемент «RAVIN», выполненный в латинице и на арабском языке, а также за счет включения общеупотребительного изображения знака биологической опасности;

- при непосредственном сравнении заявленного обозначения [1] и изображения знака биологической опасности, присутствующего в противопоставленном знаке [2], наблюдаются визуальные различия ввиду несовпадающей внешней формы;
- семантическое несходство обозначений [1] и [2] заключается в следующем: элемент «RAVIN» знака [2] имеет перевод с английского языка на русский язык «добыча, жертва», а изобразительный элемент представляет собой общеупотребительный знак биологической опасности, при этом обозначение [1] является изобретенным и не имеет семантического значения;
- заявленные товары 25 класса МКТУ, имеющие отношение к обуви и головным уборам, неоднородны с товаром 25 класса МКТУ «одежда», указанным в перечне противопоставленного знака [2];
- заявитель является мировым лидером по производству обуви и одежды для верховой езды, продукция широко представлена на российском рынке;
- противопоставленный знак [2] не используется правообладателем на территории Российской Федерации;
- заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] могут сосуществовать на рынке, не вызовут смешения у потребителей, при этом какая-либо реальная опасность смешения сравниваемых обозначений в гражданском обороте полностью отсутствует.

На основании изложенного в возражении, поступившем 16.09.2015, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены сведения о заявителе и продукции, маркируемой заявленным обозначением [1] – [3].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 16.09.2015, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (05.09.2013) заявки № 2013730685 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя Кодекс и

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 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.

Согласно требованиям пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.



Заявленное обозначение [1] по заявке № 2013730685 является изобразительным, представляет собой стилизованное изображение щита, внутри которого выполнены пересекающиеся три подковы. Регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям, регламентированным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Согласно пункту 5.2.1. «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 «при определении сходства изобразительных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их сравнении. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые уже приобретали такой товар».



Противопоставленный знак [2] по международной регистрации № 1039017 с приоритетом от 05.05.2010 является комбинированным, состоит из прямоугольника, на темном фоне которого выполнены: словесный элемент «RAVIN», изобразительные элементы в виде буквообразных элементов «U, I, O, J», а также два овала, поле которых заполнено пересекающимися друг с другом несомкнутыми окружностями. Буквообразные элементы «U, I, O, J» выполнены в латинице с использованием точек над / под буквами, а также штриха перед первым

элементом «U». Правовая охрана знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товара 25 класса МКТУ «vêtements» («одежда»).

Заявленное обозначение [1], как указывалось ранее, представляет собой изображение щита, внутри которого выполнены три подковы, пересекающиеся друг с другом. Сам щит выполнен в виде треугольника с округлыми сторонами, опирающегося в пространстве на один из углов треугольника. Сопоставление заявленного обозначения [1] и изобразительного элемента в виде двух овалов с несомкнутыми окружностями противопоставленного знака [2] показало, что они различаются по признакам, по которым определяется сходство изобразительных обозначений (пункт 14.4.2.3 Правил):

- по внешней форме (овалы и треугольник с округлыми сторонами и размещенный в пространстве углом вниз; пересекающиеся три подковы и пересекающиеся несомкнутые окружности, близкие в визуальном и смысловом восприятии к знаку

биологической опасности );

- по смысловому значению (пересекающиеся несомкнутые окружности близкие по своему смысловому восприятию к знаку биологической опасности и стилизованный щит с тремя подковами).

Следует отметить, что согласно пункту 14.4.2.3 Правил вышеперечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Кроме того, присутствие в противопоставленном знаке [2] словесного элемента «RAVIN», изобразительных составляющих в виде буквообразных элементов «U, I, O, J», а также штрихов и точек рядом с этими элементами оказывают влияние на общее зрительное впечатление, получаемое от знака [2] в целом. При этом указанные элементы в противопоставленном знаке [2] в большей степени фиксируют внимание потребителя, так как пространственно доминируют над изобразительным элементом в виде двух овалов с несомкнутыми окружностями. Указанное ведет к дополнительным визуальным отличиям между сравниваемыми обозначениями [1] и [2].

Таким образом, с учетом всех вышеперечисленных признаков у коллегии нет оснований для вывода о том, что сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом.

Ввиду отсутствия сходства у сравниваемых обозначений [1] и [2] товары 25 класса МКТУ не будут смешиваться потребителем в гражданском обороте.

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2] не являются сходными до степени смешения в отношении товаров 25 класса МКТУ, следовательно, заявленное обозначение [1] соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегией приняты во внимание имеющиеся в материалах дела документы (в том числе, материалы [3]), свидетельствующие о том, что продукция, маркируемая заявленным обозначением [1], в частности «обувь, одежда» (в том числе и для верховой езды), представлена в настоящее время на территории Российской Федерации и известна потребителю.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.09.2015, отменить решение Роспатента от 11.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013730685.