

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 29.08.2014, поданное АСОС Плк, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011719530 при этом установлено следующее.

По заявке №2011719530 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ASOS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Заявка №2011719530 признана выделенной из заявки №2010716623. Приоритет товарного знака по выделенной заявке №2011719530 установлен по дате приоритета, установленного по первоначальной заявке №2010716623, образованной в результате преобразования международной регистрации №866394 в национальную заявку - 15.07.2005.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03, 14, 25 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 25.11.2013 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011719530. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со знаком «ASSOS», правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ (международная регистрация №866737 с приоритетом от 08.03.2005);

- со знаками «ASSOS», правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 03, 25 классов МКТУ (международная регистрация №872524 с конвенционным приоритетом от 14.06.2005 и международная регистрация №771327 с приоритетом от 23.11.2001).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.08.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- рассматриваемый знак и противопоставленные знаки не являются сходными до степени смешения;

- между сравниваемыми обозначениями «ASOS» - «ASSOS» отсутствует фонетическое сходство, в виду различных гласных букв [A] – [O], находящихся под ударением в сравниваемых словах, а также удвоенной буквы «S» в противопоставленных знаках;

- визуально сравниваемые обозначения производят совершенно различное впечатление на потребителей, ввиду того, что слово «ASOS» короче слова «ASSOS» на одну букву, также в виду наличия дополнительного графического элемента в составе противопоставленного знака по международной регистрации №771327 и исполнением словесного элемента в этом знаке оригинальным шрифтом;

- кроме того, заявленное обозначение может использоваться в ином написании (в том виде как представлено на сайте заявителя), что еще более усугубляет визуальные различия сравниваемых обозначений;

- в сравниваемых обозначениях нет подобия заложенного смысла (слово «ASOS» образовано от первых букв слов, образующих оригинальное название бизнеса заявителя - «As Seen On Screen», слово «ASSOS» имеет греческое происхождение, обозначает «наилучший», кроме того – это название древнего города);

- заявитель отмечает, что необходимо учитывать деятельность владельцев сравниваемых товарных знаков, активность их присутствия на российском рынке и знание потребителями выпускаемой ими продукции/оказываемых услуг;

- продукция под обозначением «ASSOS» предназначена преимущественно для профессиональных велогонщиков, является очень дорогостоящей и распространяется исключительно через магазины розничной торговли, в отличие от недорогой продукции заявителя, которая рассчитана на массового потребителя, преимущественно, на молодых женщин и мужчин, единственным каналом сбыта которой являются магазины розничной торговли в сети Интернет;

- заявитель не производит и не распространяет предметы одежды для велогонщиков (они отсутствуют в перечне заявленных товаров 25 класса МКТУ), в связи с чем у потребителя не возникнет представления о том, что сравниваемые товарные знаки принадлежат одной компании;

- в дополнение заявитель сообщает, что 19 сентября 2013 года Высоким Судом Великобритании было вынесено решение по делу о нарушении прав на товарный знак №4580767, инициированному господином Роджером Майером (сыном господина Антона Майера) и компанией ASSOS of Switzerland (компанией господина Антона Майера) против ASOS Pic and ASOS.com Limited. Решение Высокого Суда Великобритании полностью подтверждает вышеизложенные доводы заявителя в пользу регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, ввиду отсутствия сходства до степени смешения между заявленным обозначением «ASOS» и противопоставленным знаком «ASSOS» по международной регистрации №771327;

- владелец противопоставленного знака по международной регистрации №866737 производит и реализует ювелирную продукцию в магазинах Стамбула, данная продукция не известна российскому потребителю, в связи с чем у потребителей не возникнет представление о том, что сравниваемые товарные знаки принадлежат одной компании.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011719530 в отношении всех заявленных товаров 03, 14, 25 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Распечатки с русскоязычной версии сайта заявителя (www.asos.com) и с других русскоязычных сайтов, посвященных деятельности заявителя.
2. Распечатки из электронной энциклопедии Википедия, касающиеся города Ассос (Assos).
3. Распечатки с сайтов сети Интернет, касающиеся котировок акций компании ASOS Plc на лондонской бирже.
4. Данные о продажах на российском рынке продукции, маркированной заявленным обозначением.
5. Данные Интернет ресурса Comscore о количестве посещений сайтов компании-заявителя Интернет-пользователями из России.
6. Таблицы с данными о количестве посещений веб-сайтов компании ASOS Plc (www.asos.com, www.asos.ru и мобильных сайтов) пользователями из России.
7. Распечатки страниц компании Asos Plc из различных социальных сетей.
8. Материалы о бренде ASSOS с сайта www.bikeradar.com.
9. Копию судебного решения Высокого Суда Великобритании (на английском языке - для обозрения).
10. Распечатки с сайта компании www.assos.com.
11. Материалы о деятельности компании ASSOS KUYUMCULUK PAZARLAMA ANONIM SIRKETI с сайта www.assosdiamond.com.

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

На заседании коллегии, состоявшемся 17.11.2014, заявителем было представлено ходатайство о переносе даты заседания коллегии на более поздний срок. Устно заявителем было отмечено, что дополнительное время требуется ему для того, чтобы дождаться завершения судебного спора в Высоком Суде Великобритании и представить окончательное решение, которое может быть принято во внимание при рассмотрении данного возражения.

В удовлетворении данного ходатайства коллегией Палаты по патентным спорам было отказано ввиду того, что судебный спор ведется на территории Великобритании и касается нарушения прав на другой товарный знак, что само по себе не влияет на охраноспособность международной регистрации №771327, противопоставленной заявленному обозначению.

С учетом даты (15.07.2005) приоритета товарного знака по выделенной заявке №2011719530 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) 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 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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.

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 звуко сочетаний 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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ASOS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 03, 14, 25 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в решении Роспатента указаны знак по международной регистрации №866737 – (1), знак по международной регистрации №771327 – (2) и знак по международной регистрации №872524 – (3).

Противопоставленный знак (1) представляет собой словесное обозначение «ASSOS», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации указанному знаку предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Противопоставленный знак (2) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ASSOS», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения звезды. Несмотря на оригинальное графическое исполнение словесного элемента данного знака, слово не утратило словесного характера, легко прочитывается и однозначно воспринимается как слово «ASSOS».

Правовая охрана на территории Российской Федерации указанному знаку предоставлена в отношении товаров 12, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак (3) представляет собой словесное обозначение «ASSOS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации указанному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1,2) показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные обозначения «ASOS» - «ASSOS» тождественны. При этом следует отметить, что удвоение букв в противопоставленных знаках (1,2) при фонетическом восприятии приводит к одному звуку [S].

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку слово ASOS не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным, слово ASSOS представляет собой название древнего города Ассос в Троаде (существовавшего до нашей эры), в связи с чем является малоизвестным российскому потребителю.

Исполнение словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) стандартным шрифтом буквами латинского алфавита усиливает их сходство. Оригинальное графическое исполнение словесного элемента в

противопоставленном знаке (2), которое не привело к утрате им словесного характера, и наличие в нем изобразительного элемента не влияет на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетически тождественных словесных элементов, несущих в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве рассматриваемого знака и противопоставленных знаков (1,2) в целом.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 14 класса МКТУ противопоставленного знака (1) и товары 14 класса МКТУ, указанные в перечне рассматриваемой заявки, однородны, поскольку либо идентичны, либо соотносятся как род-вид, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Сопоставляемые товары 25 класса МКТУ противопоставленного знака (2) и товары 25 класса МКТУ, указанные в перечне рассматриваемой заявки, однородны, поскольку относятся к одной и той же родовой группе товаров «одежда», имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

При определении однородности коллегия палаты по патентным спорам также учитывала, что сравниваемые обозначения фонетически тождественны, т.е. имеют высокую степень сходства, тем самым выше опасность смешения и, следовательно, диапазон товаров на предмет признания однородности рассматривался шире.

Относительно довода заявителя о том, что правообладатель противопоставленного знака (2) производит одежду преимущественно для велогонщиков, в то время как заявитель производит молодежную одежду, в связи с чем у потребителей не возникнет представление о том, что сравниваемые товарные знаки принадлежат одной компании, следует отметить следующее.

Товары 25 класса МКТУ противопоставленного перечня «clothing articles for sports, particularly clothing for racing cyclists» представляют собой одежду для спорта, в частности одежду для велосипедистов. Данная формулировка перечня не сводит объем охраны только к одежде для велосипедистов, а предполагает также спортивную одежду, что является обобщающим понятием для ряда товаров, указанных в заявленном перечне.

Кроме того, следует отметить, что в настоящее время спортивная одежда (например, куртки, брюки, шорты, футболки, майки) приобретается российским потребителем не только для занятий спортом, но и для повседневной носки, а также для отдыха. С учетом изложенного сопоставляемые товары 25 класса МКТУ относятся к родовой категории – одежда, имеют одно назначение, один рынок сбыта и могут производиться одним лицом, т.е. являются однородными.

Довод заявителя о том, что противопоставленный знак (1) не используется на территории Российской Федерации в отношении товаров 14 класса МКТУ признается коллегией неубедительным, поскольку препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака являются исключительные права на зарегистрированный товарный знак (1), действие которого не прекращено.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение используется в ином написании, также не влияет на вывод коллегии о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку оценке подлежит обозначение в том виде как оно представлено на регистрацию.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным в части вывода о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1,2) в отношении однородных товаров 14, 25 классов МКТУ.

Что касается противопоставленного знака по международной регистрации №872524 – (3), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 03 класса МКТУ, то коллегией выявлено следующее.

Действие указанной международной регистрации распространено на территорию Российской Федерации 17.02.2010. Поскольку приоритет товарного знака по заявке №2011719530 более ранний, то знак по международной регистрации №872524 не является препятствием в решении вопроса о предоставлении правовой охраны рассматриваемому обозначению.

Данное обстоятельство устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2011719530 в отношении товаров 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 29.08.2014, отменить решение Роспатента от 25.11.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011719530.