

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.12.2014, поданное Саламандер ГмбХ, Германия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012718064, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012718064 с приоритетом от 01.06.2012 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение



SALAMANDER
— MARATHON —

, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения ящерицы в круге и словесные элементы «SALAMANDER», «MARATHON», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) «обувь, в том числе туфли».

Роспатентом 21.02.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012718064. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

- со знаком «MARATONRUN» по международной регистрации №912093 с приоритетом от 08.11.2006 – (1) и знаком «MARATON SPORTWEAR» по свидетельству №523235 с приоритетом от 20.03.2012 – (2), ранее зарегистрированными на имя ДЖЕБИР ГИЙИМ САНАЙИ БЕ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ, Турция в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- со знаками: «MARATHON» по свидетельству №450824 с приоритетом от 06.10.2010 – (3); «MARAFON» по свидетельству №414634 с приоритетом от 10.03.2009 – (4) и «МАРАФОН» по свидетельству №368368 с приоритетом от 19.03.2007 – (5), ранее зарегистрированными на имя В.Р. Мелетяна в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 19.12.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении доминирующее положение занимает графический элемент и словесный элемент «SALAMANDER», в то время как словесный элемент «MARATHON» выполнен более мелким шрифтом и занимает периферийную позицию;

- противопоставленные товарные знаки и заявленное обозначение не являются сходными ввиду нижеследующего:

- сравниваемые словесные элементы «MARATONRUN» и «MARATON SPORTWEAR» противопоставленных знаков (1, 2) и словосочетание «SALAMANDER MARATHON» заявленного обозначения отличаются фонетически за счет различного количества слов, слогов, звуков;

- противопоставленные знаки (1, 2) и заявленное обозначение отличаются по визуальному признаку, так как имеют в своем составе различные изобразительные элементы, словесные элементы выполнены разными шрифтами. Кроме того, выполнение противопоставленных товарных знаков в цвете (черный, оранжевый) усиливает общее несходство анализируемых обозначений;

- словесные элементы «MARATONRUN» и «MARATON» противопоставленных знаков (1, 2) являются изобретенными словами, не имеющими смыслового значения, а

словосочетание «SALAMANDER MARATHON» заявленного обозначения означает «марафон саламандры». Таким образом, наличие смыслового значения у заявленного обозначения усиливает общее несходство сравниваемых обозначений;

- утверждение экспертизы о том, что слова «SALAMANDER» и «MARATHON» не образует словосочетания некорректно, поскольку вся композиция заявленного обозначения является вертикально ориентированной, все элементы обозначения расположены один под другим, соответственно расположение указанных слов в две строки никоим образом не лишает его семантики, которую заявитель в него вкладывает;

- противопоставленные товарные знаки (3, 4) являются словесными в отличие от заявленного комбинированного обозначения. Сравнимые словесные элементы «MARATHON» - «MARAФОН» - «SALAMANDER MARATHON» отличаются по фонетическому признаку за счет различного количества слов, слогов, звуков, длины обозначений. Противопоставленные знаки (3, 4) и заявленное обозначение отличаются визуально за счет наличия изобразительного элемента в заявленном обозначении, различным композиционным построением, различным написанием словесных элементов. Словесный элемент «MARATHON» заявленного обозначения, занимающий периферийную позицию, не оказывает существенного влияния на различительную способность заявленного обозначения;

- противопоставленный товарный знак (5) является комбинированным, включающим словесный элемент «МАРАФОН», выполненный в кириллице стилизованным шрифтом, и фантазийный изобразительный элемент. Сравнимые словесные элементы противопоставленного знака (5) и заявленного обозначения отличаются по фонетическому признаку за счет различного количества слов, слогов, звуков, длины обозначений. Сравнимые обозначения производят абсолютно различное зрительное впечатление за счет разных графических элементов, различного композиционного построения, различного написания словесных элементов. Выполнение противопоставленного товарного знака в цвете усиливает общее несходство анализируемых обозначений;

- кроме того, заявитель отмечает, что компания Саламандер ГмбХ является известной обувной компанией. В России обувь этой фирмы появилась в середине 80-х

годов. На сегодняшний день обувь компании Саламандер ГмбХ продается в фирменных магазинах в Москве, Санкт-Петербурге, а также в других городах России;

- заявитель является правообладателем товарных знаков по свидетельствам: №166765, №197595, №325797, №340767, №361804 и международным регистрациям: №254351, №476384, №509931, №905470, №912631, №1062023. Заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков компании Саламандер ГмбХ. Продукция под маркой «SALAMANDER MARATHON» присутствует на российском рынке с 2013 года;

- учитывая изложенное, по мнению заявителя, опасность смешения потребителем заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков практически исключена.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.02.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012718064 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения о противопоставленных товарных знаках – [1];

- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о заявителе и выпускаемой им продукции – [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (01.06.2012) подачи заявки №2012718064 на регистрацию в качестве товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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 требованиями 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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 комбинированное обозначение



SALAMANDER
— MARATHON —

, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения ящерицы в круге и словесные элементы «SALAMANDER», «MARATHON», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ: «обувь, в том числе туфли».

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны: знак по международной регистрации №912093 – (1), товарные знаки по свидетельствам: №523235 – (2), №450824 – (3), №414634 – (4), №368368 – (5).

Противопоставленный знак (1) представляет собой комбинированное обозначение



MARATONRUN

, включающее изобразительный элемент в виде неправильной геометрической фигуры и словесный элемент «MARATONRUN», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Противопоставленный знак (2) представляет собой комбинированное обозначение



, включающее изобразительный элемент в виде неправильной геометрической фигуры и словесные элементы «MARATON» и «SPORTWEAR» (неохраняемый элемент знака), выполненные буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Противопоставленный знак (3) представляет собой словесное обозначение «MARATHON», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак (4) представляет собой словесное обозначение «MARAФОН», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак (5) представляет собой комбинированное обозначение



МАРАФОН, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения обуви с крылышками и словесный элемент «МАРАФОН», выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные знаки (3-5) представляют собой серию знаков, принадлежащих одному лицу, в основе которой лежит словесный элемент «MARATHON» (и как варианты его исполнения «MARAФОН», «МАРАФОН»).

Правовая охрана знакам (1-5) предоставлена, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ сопоставляемых обозначений на тождество или сходство показал следующее.

В заявленном обозначении словесные элементы «SALAMANDER», «MARATHON» не образуют грамматической конструкции, которая имела бы устойчивый перевод на русский язык и, кроме того, сочетание этих слов в силу их семантического значения не формирует какой-либо новой оригинальной семантики, которая бы не совпадала со значением составляющих его слов. Следует также отметить, что данные слова, исходя из особенностей графического исполнения, выполнены в две строки одно под другим, буквами разного размера. Указанное позволяет воспринимать эти слова как два самостоятельных элемента, в связи с чем не представляется возможным признать довод заявителя о том, что словесные элементы заявленного обозначения представляет собой словосочетание, правомерным. Этим обусловлено проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

В противопоставленных знаках основным или единственным элементом является словесный элемент: «MARATONRUN» в знаке (1), «MARATON» в знаке (2), «MARATHON» в знаке (3), «MARAФОН» в знаке (4), «МАРАФОН» в знаке (5). При этом коллегия учитывала, что в противопоставленном знаке (2) словесный элемент

«SPORTWEAR» является неохраняемым элементом знака, а при анализе на тождество или сходство учитывается сходство именно охраноспособных элементов.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал, что они не являются сходными в целом, ввиду следующего.

Между сравниваемыми словесными элементами «MARATONRUN» - «MARATHON» отсутствует семантическое сходство (слово «MARATONRUN» не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным, в то время как слово «MARATHON» имеет определенное семантическое значение (в переводе с английского языка означает марафон, см. Яндекс-словари). Наличие в рассматриваемом обозначении дополнительного словесного элемента «SALAMANDER» увеличивает его фонетическую длину и придает обозначениям в целом иное звучание, что обуславливает вывод о несхождении по фонетическому фактору сходства словесных элементов. Между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком имеются визуальные различия, обусловленные наличием в них различных изобразительных элементов, выполнением словесного элемента противопоставленного знака в оригинальной графике, в отличие от словесного элемента рассматриваемого обозначения. Указанное приводит к различному зрительному восприятию сравниваемых обозначений в целом и, тем самым, позволяет признать их несходными визуально.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (2-5) показал, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки содержат в своем составе фонетически сходные и семантически тождественные словесные элементы «MARATHON» - «MARATON» - «MARAFON» - «МАРАФОН».

Довод заявителя относительно того, что слово MARATON не имеет значения не может быть признан убедительным, поскольку в переводе с испанского и турецкого языков на русский язык оно означает марафон (см. Яндекс-словари).

При этом выполнение в заявленном обозначении словесного элемента «MARATHON» мелким шрифтом не изменяет его значимости с точки зрения индивидуализирующей способности, поскольку данный словесный элемент является оригинальным и работает на запоминание потребителем знака в целом. Таким образом,

довод заявителя о том, что словесный элемент «MARATHON» не оказывает существенного влияния на различительную способность заявленного обозначения коллегия признать убедительным не может.

Что касается графического признака сходства, то следует отметить следующее. Между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками (2-5), действительно, имеются отдельные визуальные различия. Вместе с тем, наличие в знаке (2) изобразительного элемента и выполнение словесного элемента оригинальным шрифтом, не влияет на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку изобразительный элемент и графическая манера, в которой исполнен словесный элемент в знаке (2), не являются достаточно оригинальными для запоминания, в связи с чем не вносят достаточной различительной способности. Что касается противопоставленных знаков (3-5), то данные знаки образуют серию знаков одного лица. При этом если обозначение может не быть сходным до степени смешения с отдельными обозначениями, составляющими данную серию, то оно является сходным со всей серией знаков.

Таким образом, включение в заявленное обозначение в качестве самостоятельного элемента, обладающего индивидуализирующей способностью, словесного элемента «MARATHON», фонетически и семантически сходного с обозначениями, правовая охрана которым в качестве товарных знаков предоставлена на имя иных лиц, обуславливает вывод об ассоциации обозначений в целом.

Сравнение товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных знаков и рассматриваемой заявки, с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей. Заявителем в возражении однородность товаров не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента в части вывода о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2-5) следует признать правомерным.

Относительно довода заявителя о том, что продукция под маркой «SALAMANDER MARATHON» присутствует на российском рынке с 2013 года (в 2013 г. было продано 8

тысяч пар обуви) следует отметить, что данные сведения не могут снять оснований для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2012718064 по пункту 6 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, данное утверждение носит декларативный характер и не подтверждено документами.

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

отказать в удовлетворении возражения от 19.12.2014, оставить в силе решение Роспатента от 21.02.2014.