

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.07.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.07.2007, поданное индивидуальным предпринимателем Морозовой В.В. (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №301408, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004712343/50 с приоритетом от 04.06.2004 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 21.02.2006 за №301408 на имя Закрытого акционерного общества «Компания ИЮЛЬ», г. Москва (далее - правообладатель), в отношении товаров и услуг 18, 28, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в заявке, товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее фантазийное словосочетание «ИМПЕРИЯ СУМОК», которое расположено поверх стилизованного изображения брючного ремня на фоне черного прямоугольника.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.07.2007 выражено мнение о том, что регистрация №301408 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие 17.10.1992 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 27.12.2002 № 166-ФЗ (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация №301408 была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона, поскольку ранее 06.10.1994 за №120617 был зарегистрирован словесный товарный знак «ИМПЕРИЯ» (заявка №93001861/50 с приоритетом от 26.01.1993), в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ “реализация товаров”, правообладателем которого в настоящее время является ЗАО «Бермут»;

- на имя указанной компании в отношении позиции 42 класса МКТУ “реализация товаров” также был зарегистрирован за №235148 комбинированный товарный знак со словесным элементом «Империя» (заявка №2001701372/50 с приоритетом от 19.01.2001);

- оспариваемый и противопоставленные товарные знаки являются сходными, поскольку второй словесный элемент «СУМОК» в товарном знаке по свидетельству №301408 указывает на конкретный товар, который должен продвигаться под обозначением «ИМПЕРИЯ», то есть не обладает различительной способностью при осуществлении услуг по продвижению товаров для третьих лиц.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака «ИМПЕРИЯ СУМОК» по свидетельству №301408 недействительной в отношении услуг 35 класса МКТУ – “продвижение товаров [для третьих лиц]”.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №301408, ознакомившись в установленном порядке с поступившим возражением от 05.07.2007, изложил следующее мнение:

- наличие в товарном знаке по свидетельству №301408 второго словесного элемента «СУМОК» и оригинальное графическое исполнение оспариваемого знака делают его по-особому узнаваемым и исключают возможность принятия потребителем одного знака за другой или возникновения представления о том, что они принадлежат одному и тому же предприятию;

- на момент подачи заявки №2004712343/50 на оспариваемый товарный знак различительная способность противопоставленных товарных знаков была крайне низкой;

- Роспатентом было зарегистрировано множество товарных знаков со словесным элементом «Империя» в разных вариациях (поиск в базе товарных знаков, действующих на данный момент, выдает 414 документов);

- сами противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №120617 и №235148 существенно более сходные между собой, чем с рассматриваемым обозначением, и включающие в свои перечни однородные (как полагает лицо, подавшее возражение) одной и той же услуге по рассматриваемому свидетельству, следовательно, однородные между собой, были зарегистрированы на имя разных лиц;

- как известно, на рынке существует множество «империй», например, не имеющих отношение ни к кому из правообладателей «Империя вкуса», «Империя кино» и т.д.;

- правовая позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по поводу значения величины различительной способности более раннего знака изложена в постановлениях Президиумы Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 июля 2006 №2979/06 и №3691/06, где указывается следующее: «Поскольку в данном случае имеет место столкновение двух не идентичных, а схожих товарных знаков, зарегистрированных в отношении также не идентичных товаров и услуг, для охраны первого товарного знака наличие сходства с ним более позднего знака и угроза его смешения с этим знаком должна быть установлена судом. Следует признать, что угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию. Такая угроза зависит от нескольких обстоятельств: во-первых, от различительной способности знака с более ранним приоритетом; во-вторых, от сходства противопоставленных

знаков; в-третьих, от оценки однородности обозначенных знаком товаров и услуг.»;

- с учетом этой правовой позиции очевидно, что в противоположной ситуации, а именно, в случае отсутствия у противопоставляемого знака высокой степени различительной способности, следует применять противоположный подход, то есть считать, что границы множества обозначений, которые следует признать сходными до степени смешения с этим знаком, достаточно узки и включают лишь модификации этого знака с незначительными изменениями;

- в данном случае различия между оспариваемым обозначением, с одной стороны, и противопоставленными обозначениями, с другой стороны, достаточно существенны, чтобы считаем оспариваемое обозначение зарегистрированным правомерно.

К отзыву правообладателя приложены распечатки результатов информационного поиска в Автоматизированной Системе «Товарные знаки Российской Федерации» словесного обозначения «ИМПЕРИЯ», на 4 л. и распечатки из сети Интернет, на 4 л.

На заседании коллегии, состоявшемся 28.04.2008, заявителем были представлены рекламные материалы и фотографии, касающиеся магазина «ИМПЕРИЯ СУМОК», 4 шт.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака «ИМПЕРИЯ СУМОК» по свидетельству №301408.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (04.06.2004) заявки №2004712343/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака по свидетельству №301408 включает в себя упомянутый выше 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные 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, не смотря на их отдельные отличия.

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 пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый комбинированный товарный знак по свидетельству №301408 с приоритетом от 04.06.2004 представляет собой прямоугольник черного цвета, вытянутый в горизонтальном направлении, в центральной части которого размещен графический элемент в виде длинной полосы с точками, ассоциирующейся с ремнем. На фоне изобразительных элементов расположен словесный элемент «ИМПЕРИЯ СУМОК», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета с белым контуром, при этом буквы «Е» и «С» выполнены белым цветом. Вся композиция исполнена в черно-белом цветовом сочетании.

Правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ – продвижение товаров [для третьих лиц]. Правообладателем знака является ЗАО «Компания ИЮЛЬ».

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается из-за наличия ранее зарегистрированных в отношении услуг 42 класса МКТУ – реализация товаров, товарных знаков, в настоящее время принадлежащих одному лицу (ЗАО «Бермут»), а именно:

- словесный товарный знак «ИМПЕРИЯ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета, по свидетельству №120617 с приоритетом от 26.01.1993 [1];

- комбинированный товарный знак, включающий словесный элемент «ИМПЕРИЯ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, по свидетельству №235148 с приоритетом от 19.01.2001 [2].

Представленные в перечне оспариваемого товарного знака услуги 35 класса МКТУ – продвижение товаров [для третьих лиц] коллегия сочла однородными услугам 42 класса МКТУ – реализация товаров, противопоставленных регистраций [1], [2], поскольку перечисленные услуги имеют одинаковую область их оказания, круг потребителей и преследуют одинаковые цели, направленные на сбыт товаров. Довод лица, подавшего возражения, относительно однородности указанных услуг 35 и 42 классов МКТУ правообладателем не отрицался.

В ходе сравнительного анализа товарного знака по свидетельству №301408 и товарных знаков [1], [2] было установлено следующее.

Сопоставляемые обозначения содержат тождественный по звучанию словесный элемент «ИМПЕРИЯ», что фонетически сближает знаки, однако данное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Согласно Толковому словарю русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 250 [3] слово «ИМПЕРИЯ» имеет следующие значения: 1. монархическое государство во главе с императором; вообще государство, состоящее из территорий, лишенных экономической и политической самостоятельности и управляемых из единого центра (Римская империя, Британская империя); 2. крупная монополия, осуществляющая контроль

над целой отраслью промышленности, над какой-нибудь деятельностью (Газетная империя, опиумная империя).

Наличие указанных сведений обуславливает вывод о том, что указанный словесный элемент не может быть признан сходным со словесной составляющей «ИМПЕРИЯ СУМОК» оспариваемого товарного знака ввиду их разного семантического значения. Так, слово «ИМПЕРИЯ» однозначно воспринимается в значениях, приведенных в Толковом словаре русского языка [3] (государство или крупная монополия), в то время как при восприятии оспариваемого товарного знака формируется фантазийный образ (государство сумок, монополия сумок).

Таким образом, сравниваемые знаки не обладают сходной семантикой, способной привести к смешению знаков.

Что касается довода лица, подавшего возражение, изложенного в особом мнении от 29.04.2008, о том, что словесный элемент «СУМОК» в товарном знаке по свидетельству №301408 указывает на “конкретный товар, который должен продвигаться под товарным знаком «ИМПЕРИЯ»”, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Действительно указанный элемент представляет собой наименование товара, однако в составе оспариваемого товарного знака он воспринимается не как самостоятельный элемент, а как одно из составляющих словосочетания (связано со словом «ИМПЕРИЯ» по смыслу и грамматически) и в таком качестве не несет прямого указания на вид товара.

Кроме того, сопоставляемые обозначения производят различное визуальное впечатление, которое обусловлено различиями видов шрифтов, используемых при выполнении словесных элементов, а также наличием в товарном знаке по свидетельству №301408 изобразительных элементов.

Таким образом, Палатой по патентным спорам было установлено, что анализируемые знаки не являются сходными, поскольку имеют существенные семантические и графические отличия.

При этом мнение лица, подавшего возражение, о том, что при маркировке указанных выше услуг 35, 42 классов МКТУ знаками «ИМПЕРИЯ СУМОК» и «ИМПЕРИЯ» [1], [2] у российского потребителя будет возникать представление

об одном коммерческом источнике происхождения (ЗАО «БЕРМУТ»),
никаким образом не подтверждено.

Резюмируя изложенное выше, Палата по патентным спорам не усматривает оснований для признания товарного знака «ИМПЕРИЯ СУМОК» по свидетельству №301408 несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 05.07.2007, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №301408.