

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела возражение от 27.09.2011. Данное возражение подано компанией «Шарп Кабусики Кайся, также торгующая как Шарп Корпорейшн», Япония (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010708775/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2010708775/50 с приоритетом от 22.03.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является изобразительным и представляет собой оригинальную композицию из четырех горизонтально расположенных разноцветных квадратов, выполненных с эффектом объема.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.06.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010708775/50 для всех заявленных товаров 09 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с изобразительным товарным знаком по свидетельству №359487 с приоритетом от 18.08.2006, зарегистрированным на ОАО «Детский мир-Центр», Россия, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 27.09.2011 поступило возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010708775/50, доводы которого сводятся к следующему:

- первое впечатление при восприятии сравниваемых знаков различно;
- заявленное обозначение представляет собой оригинальную композицию из четырех горизонтально расположенных, примыкающих друг к другу, разноцветных ромбов, выполненных с эффектом объема. Фигуры расположены в следующем порядке: красная, зеленая, синяя, желтая;
- противопоставленный товарный знак является комбинированным, причем доминирующее положение занимает словесный элемент «Детский мир», выполненный шрифтом синего цвета. Изобразительный элемент противопоставленного товарного знака представляет собой хаотично расположенные цветные кубики (квадраты) с бликами в виде перехода от более ярких до бледных переходов цвета каждого кубика. Кубики расположены в следующем порядке слева направо: красный, желтый, зеленый, синий;
- товары, в отношении которых испрашивается правовая охрана рассматриваемого товарного знака, и товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, являются достаточно специфичными и потребитель, относящийся всегда с особым вниманием к товарам подобного рода, либо руководствующийся рекомендацией продавца-консультанта, не смешает товарные знаки и товары, ими маркируемые, в хозяйственном обороте.

В связи с изложенным, заявитель просит изменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке №2010708775/50 в отношении товаров 09 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке №2010708775/50 включает вышеупомянутый 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).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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 каким-либо из товарных знаков, допускается только 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.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил установлено, что изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является изобразительным и представляет собой композицию из четырех горизонтально расположенных разноцветных квадратов, выполненных с эффектом объема. Предоставление правовой охраны испрашивается в красном, зеленом, синем, желтом цветовом сочетании в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак является комбинированным и состоит из словесных элементов «Детский мир», выполненных стандартным шрифтом строчными синими буквами русского алфавита, буква «Д» - заглавная, а также из помещенного выше изобразительного элемента в виде композиции из четырех горизонтально расположенных разноцветных квадратов, выполненных с эффектом объема. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 09 класса МКТУ.

Согласно Правилам сопоставительный анализ заявленного изобразительного обозначения проводился с изобразительным элементом, входящим в состав противопоставленного комбинированного товарного знака. В результате указанного

анализа было установлено, что сравниваемые изобразительные элементы представляют собой комбинацию цветных квадратов красного, зеленого, синего и желтого цветов, размещенных горизонтально и выполненных с эффектом объема. Тот факт, что в заявленном обозначении квадраты помещены упорядоченно, а в противопоставленном товарном знаке - под наклоном друг к другу, не добавляет заявленному обозначению существенных отличий, которые приводили бы к качественно иному восприятию и придавали бы ему существенные отличия от противопоставленной регистрации. Кроме того, потребитель зачастую не имеет возможности непосредственно сравнивать знаки, а руководствуется образом, хранящемся в памяти, в связи с чем несущественные различия, имеющиеся между сравниваемыми обозначениями, нивелируются.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что, поскольку установлено сходство заявленного изобразительного обозначения с изобразительным элементом противопоставленного комбинированного товарного знака, то заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак могут ассоциироваться друг с другом в целом.

В перечнях товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака совпадают общие родовые позиции («аппаратура для записи звука; компьютеры; телевизоры» и др.). Остальные товары 09 класса МКТУ заявленного перечня соотносятся с товарами 09 класса МКТУ противопоставленного знака как вид/род и поэтому являются однородными. Указанные товары могут иметь одинаковые условия реализации и круг потребителей.

С учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 09 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение по заявке №2010708775/50 и противопоставленный ему товарный знак по свидетельству №359487 являются сходными до степени смешения. Ввиду изложенного, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана, что свидетельствует о правомерности решения Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения от 27.09.2011, оставить в силе решение Роспатента от 24.06.2011.