

**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 от 25.03.2015, поданное ООО «КУППЕР», Псковская обл., г. Великие Луки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012746252, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012746252 с приоритетом от 28.12.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее фантазийный словесный элемент «KUPPER», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Над ним расположена абстрактная комбинация из пяти прямоугольников со скругленными углами, симметрично выстроенных по горизонтали.

Роспатентом 04.08.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012746252 в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «CUPPER» по свидетельству №305265 с приоритетом от 24.11.2004, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В возражении от 25.03.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №305265 досрочно прекращена в отношении части товаров 25 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2014 по делу №СИП-696/2014;

- заявитель согласен с мнением экспертизы о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №305265;

- при этом считает, что товары 25 класса МКТУ, в отношении которых сохранена правовая охрана товарного знака по свидетельству №305265, являются неоднородными заявленным товарам 25 класса МКТУ;

- кроме того, по состоянию на 23.03.2015 срок действия товарного знака по свидетельству №305265 истек.

Исходя из вышеизложенного, заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- распечатка о товарном знаке по свидетельству №305265 (1);

- копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-696/2014 (2);

- копия постановления Президиума Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-696/2014 (3).

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

С учетом даты (28.12.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , состоящее из словесного элемента «KUPPER», выполненного заглавными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Над словесным элементом по горизонтали размещено изображение, представляющее собой пять

симметрично расположенных прямоугольников разной величины со скругленными углами. Обозначение заявлено в синем, белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №305265 представляет собой словесное обозначение «CUPPER», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В заявленном комбинированном обозначении доминирующим, «сильным» элементом является словесный элемент «KUPPER», так как он легче запоминается, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

Учитывая данный факт, правомерным представляется сравнение данного элемента заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака. Проведенное сравнение показывает, что словесные элементы «KUPPER» и «CUPPER» являются фонетически сходными, поскольку имеют практически тождественный буквенный состав. При этом местоположение согласных звуков и гласных звуков в сравниваемых словах одно и то же. Сравнимые обозначения отличаются только одной первой буквой «К» и «С». При этом буква «С» в противопоставленном знаке читается как буква «К». Изложенное обуславливает вывод о фонетическом сходстве словесных обозначений.

Семантически сопоставляемые обозначения не являются сходными, поскольку несут в себе различные смысловые значения. Слово «KUPPER» представляет собой фамилию, в то время как противопоставленное слово «CUPPER» - серия игр на кубок между различными оксфордскими колледжами в различных командных видах спорта (<http://www.yandex.ru/>), однако данное отличие не является решающим при установлении сходства знаков в целом в силу неизвестности среднему российскому потребителю данных смысловых значений.

Выполнение словесных элементов «KUPPER» и «CUPPER» буквами латинского алфавита сближает знаки по графическому критерию сходства.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком. Заявитель в возражении от 25.03.2015 выразил согласие относительно сходства сопоставляемых обозначений.

Что касается однородности товаров, приведенных в перечнях сопоставляемых обозначений, коллегией установлено следующее.

Заявитель по заявке №2012746252 просит предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении товаров 25 класса МКТУ «изделия спортивные трикотажные, в том числе спортивные костюмы; утепленные куртки [одежда]; комбинезоны [одежда]».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №305265 была досрочно прекращена частично и ее действие сохранено в отношении товаров 25 класса МКТУ «обувь, боа; ботинки; бутсы; вуали; галоши; голенища сапог; каблуки; камзолы; каркасы для шляп; костюмы маскарадные; ливреи; манишки; мантильи; манто; митры [церковный головной убор]; муфты [одежда]; муфты для ног; набойки для обуви; нагрудники детские [за исключением бумажных]; накидки меховые; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; одежда бумажная; окантовка металлическая для обуви; орари [церковная одежда]; пелерины; пижамы; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подошвы; полуботинки на шнурках; пояса-кошельки; приданное для новорожденного; приспособления, препятствующие скольжению обуви; ранты для обуви; ризы [церковное облачение]; сабо [обувь]; сандалии; сапоги; сари; союзки для обуви; стельки; тоги; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюрбаны; фартуки [одежда]; части обуви носочные; чепчики для душа; шали; шипы для бутсов; штанишки детские; эспадриллы» (основание: решение Суда по интеллектуальным правам от 24.10.2014 по делу № СИП-696/2014).

Сопоставительный анализ товаров 25 класса МКТУ заявленного обозначения и части вышеприведенных товаров 25 класса МКТУ противопоставленной

регистрации (например, манишки, штанишки детские) показал, что они являются однородными, поскольку относятся к родовому понятию «одежда», имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Вместе с тем, в настоящее время правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №305265 прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак. Согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации дата истечения срока действия регистрации: 24.11.2014. Истек также шестимесячный срок на подачу ходатайства от правообладателя товарного знака о продлении срока действия исключительного права на товарный знак (пункт 2 статьи 1491 Кодекса). Учитывая данные обстоятельства коллегия не находит оснований для учета противопоставленного знака по свидетельству №305265 в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 25.03.2015, отменить решение Роспатента от 04.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012746252.**