

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.01.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010726722/50, поданное Фореввер 21, Инк., корпорация штата Делавэр, Соединенные Штаты Америки (далее - заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010726722/50 с приоритетом от 18.08.2010 на имя заявителя было подано обозначение, включающее словесный элемент «LOVE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и цифры «21». Регистрация испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 25.10.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании положений пункта 6 статьи 1483 заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками по международным регистрациям №622466, №799052, имеющими более ранний приоритет, правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных товаров на имя иных лиц.

Кроме того, заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение «LOVE 21» включает цифру «21», которая не обладает различительной способностью, так как не имеет характерного графического исполнения.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.01.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- элемент «21» заявленного обозначения представляет собой неотъемлемую его часть, а также входит в различительную часть фирменного наименования заявителя;
- заявленное обозначение будет восприниматься российским потребителем в целом, как единая фантазийная комбинация, единое словосочетание;
- заявитель является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №439495, №335453 (FOREVER 21), №384895 (XXI FOREVER), где элемент «21» является охраняемым;
- заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям №622466, №799052 фонетически, семантически и визуально не сходны до степени смешения, поскольку имеют разное количество слогов и звуков, имеют разное семантическое значение и разное общее зрительное впечатление;
- в Российской Федерации зарегистрировано значительное количество товарных знаков с элементом «LOVE» в отношении товаров 25 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2010726722/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

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

С учетом даты (18.08.2010) поступления заявки №2010726722/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

На основании 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.

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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в).

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. 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 состоит из словесного элемента «LOVE», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, и цифрового элемента «21». Регистрация испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «Love Jeans» по международной регистрации №799052 является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ [1].

Противопоставленный знак по международной регистрации №622466 представляет собой комбинированное обозначение в виде овальной тройной рамки, внутри которой расположен словесный элемент «Love», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ [2].

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В противопоставленных знаках слово «LOVE» является либо единственным, либо доминирующим словесным элементом. В этой связи при оценке сходства за основу должно быть взято сравнение данных словесных элементов.

Фонетическое сходство обозначений обусловлено тем, что они содержат в своем составе тождественный по звучанию словесный элемент «LOVE» (лав).

Наличие в заявленном обозначении дополнительного цифрового элемента «21» в данном случае не вносит существенного отличия, поскольку словесный элемент «LOVE», является наиболее сильным элементом знака.

При этом, слово «LOVE» в переводе на русский язык означает любовь, приязнь, симпатия, привязанность (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари»), что свидетельствует о смысловом сходстве знаков.

Графическое сходство сравниваемых словесных обозначений обусловлено выполнением их буквами латинского алфавита.

Анализ однородности товаров 25 класса МКТУ показал, что заявленные товары являются однородными товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам, поскольку относятся к одному виду товаров «одежда, обувь».

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками по международным регистрациям №622466, №799052 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 25.10.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010726722/50 следует признать правомерным.

Также необходимо отметить, что в состав заявленного обозначения входит элемент «21», представляющий собой цифры, не имеющие характерного графического исполнения, что приводит к выводу об отсутствии у данного элемента различительной способности.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение должно восприниматься как единое словосочетание, является неубедительным, поскольку элементы обозначения не образуют словосочетание.

Следует отметить, что фирменное наименование заявителя с отличительной частью «Форевер 21» представляет собой иное средство индивидуализации, имеющее иное назначение – индивидуализировать юридическое лицо. Наличие у заявителя прав на данный объект интеллектуальной собственности само по себе не свидетельствует об охраноспособности цифр «21» в качестве средства индивидуализации товаров – товарного знака (знака обслуживания).

Довод о том, что на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки №439495, №335453 (FOREVER 21), №384895 (XXI FOREVER), является неубедительным, поскольку их восприятие существенным образом отличается от восприятия заявленного обозначения, в силу наличия в них иных словесных элементов.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает документами, свидетельствующими о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате длительного и интенсивного его использования заявителем в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В этой связи доводы, изложенные в решении Роспатента от 25.10.2011 относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в перечне заявки №2010726722/50 товаров, являются обоснованными.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 26.01.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 25.10.2011.