

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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, поступившее 28.12.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ИП Фоминой Ларисой Александровной, Республика Татарстан, г. Казань (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014706023, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014706023 подано 26.02.2014 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

C O U R A G E

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение ,
выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 16.09.2015 принято решение об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2014706023. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения (в силу фонетического и семантического сходства словесных элементов «COURAGE» - «КУРАЖ») со следующими товарными знаками:



- с товарным знаком

по свидетельству №506101 с приоритетом

от 04.12.2012, зарегистрированным на имя Автономной некоммерческой организации «Московский театр "Кураж"», в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ – (1);



- со знаком

по международной регистрации №819745 с

приоритетом от 23.07.2003, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя TURNER BROADCASTING SYSTEM EUROPE LIMITED в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ – (2).

В Роспатент 28.12.2015 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) несходны семантически, поскольку словесный элемент «КУРАЖ» противопоставленного знака (1) является лексической единицей русского языка и имеет значение, отличное от значения слова «COURAGE» заявленного обозначения;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не могут быть признаны сходными по фонетическому признаку, поскольку велика вероятность восприятия потребителем слова «COURAGE» именно как лексической единицы английского языка, звучание которого отличается от слова «КУРАЖ», являющегося лексической единицей русского языка;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не являются сходными и визуально, поскольку производят различное зрительное впечатление, обусловленное использованием букв разных алфавитов (русского и латинского), разным количеством букв, использованием разных шрифтов, различной цветовой гаммой и манерой исполнения;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (2) несходны семантически, поскольку в противопоставленном знаке (2) элемент «COURAGE» не имеет смыслового значения и не подлежит переводу, а воспринимается как персонаж (собака по имени COURAGE) известного мультипликационного сериала «COURAGE

THE COWARDLY DOG», в то время как, в заявленном обозначении словесный элемент «COURAGE» выступает в качестве имени нарицательного, в переводе с английского языка означающее «бесстрашие, мужество, неустрашимость, отвага, смелость, храбрость»;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (2) несходны фонетически, поскольку, по мнению заявителя, «само по себе вхождение словесного элемента «COURAGE» в сравниваемые обозначения не свидетельствует о сходстве указанных обозначений по фонетическому признаку, поскольку необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого обозначения, в том числе положение, которое занимает одинаковый элемент в каждом из сравниваемых обозначений»;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (2) несходны визуально, поскольку общее зрительное впечатление абсолютно разное.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.09.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014706023 в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- копию решения Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014706023 – [1];

- распечатка с сайта Википедия – [2];

- словарно-справочные материалы, содержащие сведения о значении слов COURAGE, КУРАЖ – [3];

- распечатка из сети Интернет, содержащая сведения о владении иностранными языками – [4].

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

С учетом даты (26.02.2014) поступления заявки №2014706023 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 (2) 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 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 пункте 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2014706023 представляет собой

C O U R A G E

словесное обозначение , выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключение по результатам экспертизы указаны:



- товарный знак по свидетельству №506101 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы: «КУРАЖ», выполненный буквами русского алфавита в оригинальной графике, и «МОСКОВСКИЙ ТЕАТР» (неохраняемый элемент знака), выполненный буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Знак охраняется в черном, белом, фиолетовом цветовом сочетании);



- знак по международной регистрации №819745 – (2) представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесные

элементы «COURAGE THE COWARDLY DOG», выполненные буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал следующее.

Несмотря на то, что сравниваемые обозначения содержат в своем составе сходные элементы «COURAGE» - «КУРАЖ», однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом, ввиду нижеследующего.

В противопоставленном знаке (1) наличие словесного элемента «Московский театр» придает ему в отличие от заявленного обозначения иное звучание и смысловое значение. Так, слово «КУРАЖ» противопоставленного знака (1) будет восприниматься потребителями как название московского театра. Данному восприятию также способствует то, что словесный элемент «КУРАЖ МОСКОВСКИЙ ТЕАТР» воспроизводит фирменное наименование правообладателя знака (1) - Автономная некоммерческая организация «Московский театр «Кураж».

Смысловое значение рассматриваемого обозначения определяется исключительно лексическим значением слова «COURAGE», которое в переводе с английского и французского языков на русский язык имеет следующее значение «мужество, храбрость», см. <http://www.lingvo-online.ru/ru/>.

Указанные выше обстоятельства позволяют сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства, поскольку они порождают разные смысловые образы.

Фонетические различия обусловлены тем, что словесные элементы являются лексическими единицами разных языков, в связи с чем имеют прочтение, свойственное данным языкам. Кроме того, наличие в товарном знаке (1) помимо словесного элемента «КУРАЖ» еще двух слов, расположенных в начальной позиции, удлиняет звуковой ряд.

Указанные различия сравниваемых обозначений усиливается за счет графического несходства, поскольку словесные элементы выполнены буквами разных алфавитов. Кроме того, заявленное обозначение выполнено в черно-белой цветовой гамме, в то

время как противопоставленный знак (1) – в черном, белом, фиолетовом цветовом сочетании.

Таким образом, коллегия усматривает, что в целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (1) не являются сходными, что приводит к отсутствию возможности их смешения потребителями.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (2) показал следующее.

Противопоставленный знак содержит в своем составе словесный элемент «COURAGE», фонетически и семантически тождественный заявленному обозначению, что свидетельствует о фонетическом вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

Коллегией также принято во внимание тот факт, что словесный элемент «COURAGE» занимает в противопоставленном знаке (2) начальное положение, в этой связи акцентирует на себе внимание потребителя при восприятии.

Относительно довода заявителя, касающегося того, что словесный элемент «COURAGE» противопоставленного знака (2) не имеет смыслового значения и не подлежит переводу, а воспринимается как персонаж (собака по имени COURAGE) известного мультипликационного сериала COURAGE THE COWARDLY DOG, следует отметить следующее.

Анализ сведений сети Интернет показал, что данный сериал, действительно, транслировался на территории России, но только незначительный период времени с 1999-2002 гг. и на каналах 2x2 и ТВ-3 (которые в указанное время не являлись общероссийскими каналами). Однако в настоящее время данный сериал не транслируется ни на телевидении, ни в кинотеатрах.

Материалы возражения содержат только распечатку с сайта Википедия, выполненную на английском языке. Других материалов, подтверждающих известность данного мультсериала заявителем представлено не было.

Указанное не позволяет сделать вывод о широкой известности данного мультсериала российским потребителем и возможности воспринимать обозначение как название персонажа.

Выполнение обозначений «COURAGE» буквами одного алфавита усиливает их сходство.

С учетом изложенного включение в заявленное обозначение и в противопоставленный товарный знак (2) тождественного элемента обуславливает вывод об ассоциации этих обозначений в целом.

Сравнение товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечнях заявки №2014706023 и противопоставленного знака (2), с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, так как либо идентичны, либо относятся к одной родовой группе, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

С учетом изложенного, вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака (2) в отношении однородных товаров следует признать обоснованным, а оспариваемое решение Роспатента в данной части правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2015, оставить в силе решение Роспатента от 16.09.2015.