

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 22.01.2016 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №552880, поданное по поручению компании Котон Магазасилик Текстил Санайи ве Тикарет Аноним Ширкети, Турция (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак по заявке №2013739481 с приоритетом от 14.11.2013 зарегистрирован 23.09.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №552880 на имя Тихашина Ивана Сергеевича, 197022, Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, 41/5, кв. 5 (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №552880 товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №552880 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ со знаком **К+Т+П** по международной регистрации №1171878, принадлежащим лицу, подавшему возражение;

- лицо, подавшее возражение, является крупным производителем мужской, женской и детской одежды, обуви, товаров из кожи, активно представленных на российском рынке, вследствие чего товарный знак по международной регистрации №1171878, базовый и доминирующий словесный элемент «KOTON» которого является основной частью фирменного наименования компании, хорошо известен российскому потребителю;

- учитывая активное присутствие на российском рынке с 2007 года продукции, маркированной противопоставленным знаком «KOTON», можно говорить о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара;

- сходство сравниваемых товарного знака по свидетельству №552880 и международной регистрации №1171878 основано на фонетическом и графическом сходстве словесных элементов «KOKON» и «KOTON», входящих в их состав, при этом указанные словесные элементы следует рассматривать как вымышленные в отношении рассматриваемых товаров и услуг;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ.

- указанные выше доводы обуславливают вывод о том, что сравниваемые товарные знаки следует считать сходными до степени смешения.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №552880 недействительным в отношении всех товаров и услуг 18 и 35 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены сведения о магазинах, рекламные каталоги, грузовые таможенные декларации, инвойсы.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, ознакомленный в установленном порядке с доводами возражения, представил свой отзыв по мотивам возражения, основные доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку производят разное зрительное впечатление, имеют разное смысловое значение (противопоставленный товарный знак со словесным элементом

«KOTON» ассоциируется со словом «COTTON» (в переводе с английского означает «хлопок»); оспариваемый товарный знак включает словесный элемент «KOKON», ассоциирующийся со словом «КОКОН» (оболочка из шелка, которой окружают себя личинки многих насекомых), и стилизованное изображение кокона), а также отличаются в звуковом отношении;

- в силу изложенного довод о том, что оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя, нельзя признать обоснованным.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующего на заседании представителя лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (14.11.2013) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5.1 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с подпунктом 2 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.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении 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 товарный знак по свидетельству №552880 с приоритетом от 14.11.2013 является комбинированным, представляет собой словесно-

графическую композицию, в которой на фоне квадрата черного цвета расположены словесные элементы «KOKON» и «Shop», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде кокона с отходящей от него ниткой, подчеркивающей слово «KOKON» и соединяющейся со словом «Shop». Словесный элемент «Shop» («магазин» в переводе с английского языка) указан в качестве неохраняемого элемента товарного знака. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что входящий в его состав доминирующий словесный элемент «KOKON» (в переводе с немецкого языка означает «кокон», т.е. защитное образование куколок многих насекомых, см. <http://www.lingvo-online.ru>, <http://dic.academic.ru>) носит фантазийный характер в отношении товаров 18 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства №552880, а также в отношении их производителя.

Очевидно, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя может быть сделан в том случае, если однородные товары (услуги), маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами (услугами) лица, подавшего возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности товаров (услуг), сопровождаемых оспариваемым знаком, лицу, подавшему возражение.

Лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо материалов, свидетельствующих о том, что потребитель вводится в заблуждение относительно



лица, оказывающего услуги под обозначением , и позволяющих сделать выводы об ассоциировании потребителем этого товарного знака с деятельностью компании Котон Магазилик Текстил Санайи ве Тикарет Аноним Ширкети и с выпускаемой ею продукцией, маркированной знаком **ККТН**.

В силу изложенного, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 6 статьи 1483, то в этой связи необходимо отметить следующее.

Противопоставленный знак  по международной регистрации №1171878 с конвенционным приоритетом от 13.03.2013 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «KOTON», выполненный в оригинальной графической манере буквами латинского алфавита. При этом буквы «О» в слове «KOTON» выполнены в виде четырех соединенных друг с другом окружностей, образующих стилизованный цветок. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они являются однородными, что правообладателем не оспаривается.

Вместе с тем, сопоставительный анализ сравниваемых обозначений на предмет их сходства показал следующее.

Оспариваемый товарный знак в качестве индивидуализирующего элемента включает в свой состав слово «KOKON» и стилизованное изображение кокона с отходящей от него ниточкой. В свою очередь индивидуализирующим элементом противопоставленного знака является словесный элемент «KOTON», который выполнен в такой оригинальной графике, что практически утратил свой словесный характер, а воспринимается как комбинация букв «К», «Т», «Н», между которыми расположен оригинальный изобразительный элемент в виде стилизованного цветка, образованного из четырех пересекающихся окружностей.

В этой связи можно сделать вывод о том, что оспариваемый словесный и противопоставленный комбинированный товарные знаки выполнены в разной

графической манере и производят отличное друг от друга общее зрительное впечатление.

Что же касается доводов возражения о том, что в состав противопоставленного товарного знака входит слово «KOTON», то при сопоставлении словесных элементов «KOKON» (транслитерация на русский язык «КОКОН») и «KOTON» (транслитерация на русский язык «КОТОН») также усматриваются их фонетические и семантические отличия.

Так, фонетическое отличие слов «KOKON» и «KOTON» обусловлено разницей в составе согласных, входящих в их состав, а также ударениями на разные слоги – на первый слог в слове «KOKON», на последний слог в слове «KOTON».

Разница восприятия слов «KOTON» и «KOKON» в семантическом отношении связана с отсутствием смыслового значения у слова «KOTON», в то время как слово «KOKON» имеет определенную семантику, а именно, переводе с немецкого языка означает «кокон» (см. <http://www.lingvo-online.ru>). Кроме того, слово «KOKON» созвучно лексической единице русского языка - «КОКОН», что способствует его однозначному восприятию у российского потребителя. Семантика словесного элемента «KOKON» также подчеркивается изобразительным элементом, выполненным в виде стилизованного кокона.

Из всего вышесказанного следует, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки производят разное зрительное впечатление, отличаются друг от друга фонетически и семантически, не ассоциируются друг с другом в целом, а, следовательно, товары, маркированные этими обозначениями, не будут смешиваться в гражданском обороте.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия пришла к выводу о необоснованности доводов поступившего возражения о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №552880 в отношении товаров и услуг 18, 35 классов МКТУ была предоставлена в нарушение требований, предусмотренных пунктами 3 (1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.01.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №552880.