

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 04.12.2014, поданное компанией Spielwarenmesse eG, Germany (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №511674, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.04.2014 за №511674 с датой приоритета от 14.02.2013 на имя Бентон Маркетинг Лимитед, Белиз (далее — правообладатель) в отношении товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ.

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из вымышленного слова «**kideria**», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенного над ним стилизованным изображением детской игрушки в виде лошади-качалки.

В поступившем возражении от 04.12.2014 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем изобразительных знаков по международным регистрациям №№1088933 и 989127 [1-2],

зарегистрированных в отношении однородных товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаками [1-2], поскольку его изобразительный элемент в виде лошадки-качалки сходен с изображениями лошадок-качалок противопоставленных знаков;

- лицо, подавшее возражение (Spielwarenmesse eG), являющееся правообладателем знаков [1-2], является организатором крупнейшей в мире международной выставки игрушек и игр;

- информация о компании Spielwarenmesse eG и осуществляемой ей деятельности с использованием знаков [1-2] до даты приоритета оспариваемого товарного знака присутствовала во многих источниках информации, в частности, на сайтах <https://ru.wikipedia.org/wiki/Spielwarenmesse> International Toyfairn; <http://www.spielwarenmesse.de/worldwide/russia/spielwarenmesse>; <http://www.professionalfairs.ru/>.

В возражении выражена просьба признать недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №511674.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии страниц печатных изданий с 1999 по 2002, 2007-2010 с рекламой выставки-ярмарки игрушек Spielwarenmesse eG [3];

- распечатки страниц сайтов сети Интернет [4].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва на данное возражение не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (14.02.2012) 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом 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 является комбинированным и представляет собой словесный элемент **«kideria»**, не имеющий смыслового значения и выполненный буквами латинского алфавита с использованием оригинальной графики, над которым расположено стилизованное изображение детской игрушки – лошадки-качалки. Знак зарегистрирован для товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ.

Возражение основано на несоответствии оспариваемого знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака и знаков [1-2], правовая охрана которым предоставлена на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров и услуг.

Вместе с тем, следует отметить, что знак [1] не может быть противопоставлен оспариваемому товарному знаку, поскольку он имеет более позднюю дату (16.05.2013) территориального расширения на Российскую Федерацию по сравнению с датой приоритета товарного знака по свидетельству №511674. В связи с указанным анализу на тождество и сходство с указанным товарным знаком подлежит только знак [2].

Знак [2] представляет собой изобразительное обозначение в виде игрушечной лошадки-качалки с размещенным на ее спине изображением башенки или шахматной фигуры. Знак зарегистрирован для услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ.

Часть услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых сравниваемым товарным знакам предоставлена правовая охрана, является однородной, поскольку они совпадают по виду, относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение, одинаковые условия реализации и один круг потребителей.

В результате сравнительного анализа оспариваемого и противопоставленного знаков на тождество и сходство установлено, что указанные товарные знаки не являются сходными, поскольку не ассоциируются друг с другом в целом, что обусловлено следующим.

Сравниваемые товарные знаки производят разное зрительное впечатление на потребителя, несмотря на наличие в них стилизованного изображения детской игрушки – лошадки-качалки, поскольку изображения лошадок детально отличаются между собой по форме туловища, головы, гривы, хвоста, а также наличием в знаке [2] изображения башенки, размещенной на спине у лошадки и имитирующей изображение всадника. Кроме того, оспариваемый комбинированный товарный знак в отличие от противопоставленного изобразительного знака, содержит в своем составе словесный элемент **«kideria»**, который и несет основную индивидуализирующую нагрузку в знаке.

Все имеющиеся отличия в знаках приводят в конечном итоге к разному восприятию обозначений, что свидетельствует об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков между собой.

Таким образом, следует признать, что оспариваемый товарный знак и знак [2] не являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, что свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю и соответствии товарного знака по свидетельству №511674 требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно товаров или их производителя следует отметить, что оспариваемый знак не содержит в своем составе ложных или способных ввести потребителя в заблуждение элементов, а материалы возражения не содержат доказательств того, что оспариваемый товарный знак будет вводить потребителя в заблуждение через ассоциации с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем. Как следует из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, в гражданском обороте знак лица, подавшего возражение, используется в сочетании с наименованием компании - Spielwarenmesse, что приводит к невозможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг, маркированных товарным знаком со словесным элементом «kideria».

Указанное не позволяет признать товарный знак по свидетельству №511674 несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 04.12.2014 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №511674.