

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.08.2015 (далее – Роспатент), поданное от имени Оспрей Пэк, Инк., корпорация штата Колорадо, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013715644, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013715644 с приоритетом от 08.05.2013 на имя заявителя подано словесное обозначение «OSPREY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09, 18, 21 классов МКТУ.

Роспатентом 16.04.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 09, 18, 21 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со:

- словесным товарным знаком «OSPREY» (свидетельство №364088 с приоритетом от 01.11.2006), зарегистрированным ранее на имя Логинед Б.В.,

Дживерс Дейнутвег 61, 2586 ВJ Дзе Хаг, Нидерланды, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- словесным товарным знаком «ASPREY» (свидетельство №287738 с приоритетом от 25.11.2003), зарегистрированным ранее на имя Аспрей Холдингс Лимитед, 167 Нью Бонд Стрит, Лондон У1С 4АР, Великобритания, в отношении однородных товаров 18, 21 классов МКТУ;

- словесным товарным знаком «ASPREY» (свидетельство №167462 с приоритетом от 28.03.1997), зарегистрированным ранее на имя Эспрей ПЛК, 165-169 Нью-Бонд Стрит, Лондон В1У ОАР, Великобритания, в отношении однородных товаров 18, 21 классов МКТУ.

В поступившем 17.08.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесное обозначение «OSPREY» в виду его длительного и широкого использования компанией заявителя в отношении заявленных товаров 18, 21 классов МКТУ приобрело достаточный уровень различительной способности и ассоциативной связи с заявителем;

- компания заявителя является крупным производителем широко известных во всем мире сумок, рюкзаков, чемоданов и т.п., предназначенных для путешествий, спорта и отдыха;

- товары 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №364088, не однородны товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, поскольку противопоставленному товарному знаку правовая охрана предоставлена для сложного оборудования технического назначения, а заявленному обозначению – «переноски для ноутбуков»;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №167462, №287738 фонетически и семантически не сходны, так как отличаются начальной буквой, имеют разное смысловое значение («OSPREY» - морской ястреб, вид птиц; «ASPREY» - не имеет смыслового значения);

- товары (предназначенные для ювелирных изделий), маркируемые и производимые правообладателями противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №167462, №287738, практически не представлены на территории Российской Федерации и не имеют устойчивых ассоциативных связей у потребителя с конкретными компаниями, в то время как продукция заявителя активно представлена в России.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013715644 в отношении всех товаров 09, 18, 21 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (08.05.2013) поступления заявки №2013715644 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 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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала,

из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «OSPREY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09, 18, 21 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №364088 [1] представляет собой словесное обозначение «OSPREY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня; компьютерное программное обеспечение для воспроизведения, обработки и анализа данных сейсморазведки в области добычи и разведки нефти и газа».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №167462 [2] представляет собой словесное обозначение «ASPREY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в том числе, в отношении товаров 18 класса МКТУ: «кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам, дорожные сундуки, чемоданы, сумки, портфели для документов, чемоданы плоские для документов, портфели, папки для документов (кожаные), сумки, портфели для одежды дорожные, женские сумки, кошельки, бумажники, портмоне, включенные в 18 класс, кожаные обложки для паспортов и чековых книжек, ремни (перевязи)

через плечо кожаные, ошейники и поводки для собак, футляры для галстуков, бумажники для карточек, ключницы, кожаные мешочки, футляры для блокнотов и записных книжек, зонты, включенные в 18 класс, трости, в том числе раскладывающиеся, несессеры карманные для туалетных принадлежностей упряжи, хлысты и седла, включенные в 18 класс, ранцы, в том числе школьные, моющиеся сумки» и товаров 21 класса МКТУ: «чайные, кофейные и обеденные сервизы, шейкеры, посуда из стекла и фарфора, изделия из фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам, кисти, расчески, щетки, вспомогательные средства для ухода за лошадьми, включенные в 21 класс, щетки для одежды, завинчивающиеся пробки, приспособления для открывания бутылок, термосы, изделия из хрусталя, подсвечники, включенные в 21 класс, небольшая бытовая утварь и контейнеры, включенные в 21 класс, вазы и флакончики для духов, включенные в 21 класс, зубные щетки, корзины с набором посуды (несессеры) для пикника, статуэтки из фарфора, керамики или стекла, губки, включенные в 21 класс».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №287738 [3]

Asprey

LONDON

представляет собой словесное обозначение «Asprey LONDON». В центральной части обозначения расположен словесный элемент «Asprey», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, под которым помещен словесный элемент «LONDON», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в том числе, в отношении товаров 18 класса МКТУ: «изделия из кожи и имитации кожи, предметы багажа, чемоданы плоские, чемоданы, сумки дорожные, саквояжи, сумки для дорожных наборов, сумки для одежды дорожные, несессеры для туалетных принадлежностей, рюкзаки, сумки женские, сумки пляжные, сумки хозяйственные, сумки для ношения на плече, портфели, изделия для документов, мешки, мешки вещевые, портупеи, сумки для туалетных и косметических принадлежностей, сумки школьные/ранцы и папки; чехлы для галстуков; кошельки, бумажники, бумажники для визитных и кредитных карточек; футляры для ключей и кармашки для ключей;

обложки для чековых книжек, обложки для паспортов, футляры/чехлы для персональных органайзеров; зонты, зонты солнечные, трости, трости-сиденья, трости для ходьбы, трости складные, преобразуемые в сиденья; кнуты, упряжь для животных и изделия шорно-седельные; ошейники и поводки для собак» и товаров 21 класса МКТУ: «чайные, кофейные и обеденные сервизы; посуда из китайского фарфора, посуда из стекла, посуда фарфоровая и посуда фаянсовая, не относящаяся к другим классам; щетки, расчески, принадлежности для уборки/принадлежности для ухода за лошадьми; щетки для одежды; штопоры; приспособления для открывания бутылок; фляги/бутыли для ношения на поясе; подсвечники; ароматические сосуды и вазы (за исключением изготовленных из драгоценных металлов или плакированных ими); статуэтки; бытовая утварь и емкости; кухонная утварь и емкости; домашняя утварь и емкости небольшого размера; зубочистки; несессеры для пикников; предметы домашней утвари для косметики; держатели кисточек для бритья; губки (не для хирургического использования)». Коллегия отмечает, что доминирующее положение в знаке в силу пространственного положения занимает словесный элемент «Asprey».

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

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. Яндекс. Словари, www.dic.academic.ru) «osprey» в переводе с английского на русский язык означает – «скопа, орлик». Слова «скопа, орлик» означают крупная хищная птица семейства ястребиных».

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] порождают одни и те же смысловые ассоциации, связанные со значением слов «скопа, орлик», что обуславливает вывод о их семантическом тождестве.

Коллегия отмечает, что словесный элемент «asprey» не имеет лексического значения, то есть является фантазийным, в связи с чем сравнение по семантическому критерию сходства с противопоставленными знаками [2,3] провести не представляется возможным.

Вместе с тем коллегия отмечает, что семантический фактор носит в данном случае второстепенный характер, поскольку среднему российскому потребителю не известно значение слова «osprey».

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] «OSPREY/Asprey» с точки зрения их произношения показал, что противопоставленный товарный знак [1] является фонетически тождественными, а противопоставленные товарные знаки [2, 3] фонетически сходными, что обусловлено наличием совпадающих слогов (два из трех), совпадением большинства звуков, близостью состава гласных (о-е-у/а-е-у) и тождеством состава согласных (s-p-r) букв.

Выполнение сравниваемых знаков буквами латинского алфавита сближает знаки с точки зрения их визуального восприятия.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и визуальному, а также семантическому (со противопоставленным товарным знаком [1]) факторам сходства словесных элементов.

Анализ однородности товаров 09, 18, 21 классов МКТУ показал следующее.

Товары 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака «переноски для лэптопов» (лэптоп – переносной персональный компьютер), и часть товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1] а именно «компьютеры», являются сопутствующими товарами и как правило реализуются совместно.

Товары 18 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака «рюкзаки; рюкзаки-гидраторы; компоненты рюкзаков (плечевые ремни и набедренные пояса); рюкзаки с проветриваемой задней стенкой; рюкзаки для лыжников; рюкзаки для альпинистов; рюкзаки небольших размеров; приспособления для ношения рюкзаков; сумки-мессенджеры; чехлы для рюкзаков; аксессуары, принадлежности для рюкзаков; чехлы от дождя для рюкзаков; рюкзаки и сумки для поисковиков и спасателей; рюкзаки и сумки для фотографов; рюкзаки дорожные; сумки дорожные и сумки грузовые на колесах; сумки, носимые на поясе;

ранцы; вещевые мешки; заплечные мешки; сумки-тоут; сумки треккинговые; саквояжи; сумки или чехлы, приспособленные для лыжных или сноубордических ботинок; изделия для ручной клади, сумки багажные; чемоданы плоские; чемоданы, сундуки; кошельки-мешочки; сумки-даффл; сумки спортивные; приспособления для ношения младенцев и детей; ремни для переноски; переноски для младенцев и детей; сумки туристские; сумки-мешки; сумки для хранения; портпледы; сумки; бумажники, портмоне; кошельки; сумки для туалетных принадлежностей; несессеры для туалетных принадлежностей; визитницы; картодержатели; сумки, сумки-сэтчел и рюкзаки для перевозки вещей, предметов на велосипедах и мотоциклах; каркасы, крепления, стропы и ремни; альпенштоки; рюкзаки для загородных поездок для велосипедистов; части/детали и принадлежности для вышеперечисленных товаров», и товары 18 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2, 3]: «изделия из кожи и имитации кожи, предметы багажа, чемоданы плоские, чемоданы, сумки дорожные, саквояжи, сумки для дорожные наборов, сумки для одежды дорожные, несессеры для туалетных принадлежностей, рюкзаки, сумки женские, сумки пляжные, сумки хозяйственные, сумки для ношения на плече, портфели, изделия для документов, мешки, мешки вещевые, портупеи, сумки для туалетных и косметических принадлежностей, сумки школьные/ранцы и папки; кошельки, бумажники, бумажники для визитных и кредитных карточек и т.п.», являются однородными, поскольку относятся к одному роду товаров (изделия из кожи и имитации кожи, сумки, рюкзаки, чемоданы, кошельки), имеют одно назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации.

Товары 21 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака «сумки-холодильники; гидраторные системы рюкзачные, фляжечные и поясные; диспенсеры для напитков; контейнеры для сосудов для питья и диспенсеров для напитков рюкзачные, фляжечные и поясные; контейнеры для питья; сосуды для питья; бутылки; фляги, флаконы; походные ящики с кухонными и столовыми принадлежностями; диспенсеры для напитков портативные; диспенсеры для жидкостей; гидраторные системы; гидраторные системы, состоящие из

резервуара для питья, трубки для питья и наконечника; кухонная утварь; утварь для приготовления пищи; сковороды; бокалы, кружки; контейнеры бытовые; посуда столовая; контейнеры охлаждающие (не приводимые в действие газом или электроэнергией); ледники, кулеры; кулеры в форме охлаждающих ящиков/коробок; кулеры для охлаждения напитков в бутылках; части/детали, принадлежности и компоненты для вышеперечисленных товаров», однородны товарам 21 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2, 3] «чайные, кофейные и обеденные сервизы; посуда из китайского фарфора, посуда из стекла, посуда фарфоровая и посуда фаянсовая, не относящаяся к другим классам; фляги/бутыли для ношения на поясе; бытовая утварь и емкости; кухонная утварь и емкости; домашняя утварь и емкости небольшого размера», поскольку относятся к одному роду товаров (домашняя или кухонная утварь и посуда; изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам; фляги/ бутылки для ношения на поясе, емкости), имеют одно назначение, один круг потребителей и одинаковые условия их реализации.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, приведенный в решение Роспатента от 16.04.2015 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Доводы заявителя о том, что товары, маркируемые и производимые правообладателями противопоставленных товарных знаков «Asprey» [2, 3], практически не представлены на территории Российской Федерации и не имеют устойчивых ассоциативных связей у потребителя с конкретными компаниями, не опровергает выводов о сходстве знаков в отношении однородных товаров 09, 18, 21 классов МКТУ.

Что касается утверждения заявителя о том, что правообладатели товарных знаков [2, 3] используют их для маркировки ювелирных изделий, то оно является неубедительным, поскольку правовая охрана указанных товарных знаков действует

в отношении товаров, без указания на их специфику, то есть объем правовой охраны не ограничен назначением товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.08.2015, оставить в силе решение Роспатента от 16.04.2015.