

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 26.05.2016 (далее – Роспатент), поданное Фаст Ритейлинг Ко., Лтд., Япония (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012745004, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012745004,



поданной 21.12.2012, заявлено комбинированное обозначение , включающее в себя словесный элемент «GU», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита желтого цвета, расположенный в центре квадрата синего цвета. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в синем и желтом цветовом сочетании в отношении товаров 09, 14, 18, 24, 25, 26 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявке.

Роспатентом 03.02.2016 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 09, 14, 18, 26 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении заявленных

товаров 18, 24, 25 классов МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, мотивированы тем, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №1050041 (приоритет от 26.07.2010), правовая охрана которому была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 18, 24, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 18, 24, 25 классов МКТУ и услугам 35 класса МКТУ по продаже данных товаров.

В поступившем 26.05.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- в отличие от противопоставленного словесного товарного знака по международной регистрации № 1050041, заявленный знак является комбинированным обозначением с изобразительным элементом;

- наличие оригинальной композиции и графики в заявленном обозначении, яркая сине-желтая цветовая гамма, что отсутствует в противопоставленном знаке, выполнение словесного элемента заявленного обозначения в специальной шрифтовой манере, а также наличие в противопоставленном знаке цифрового элемента «613», отсутствующего в заявленном обозначении, обуславливают различное зрительное восприятие обозначений;

- фонетика сравниваемых обозначений различна за счет наличия дополнительного цифрового элемента «613» в противопоставленном знаке;

- в противопоставленном знаке присутствует дополнительный цифровой элемент «613», который понятен любому потребителю, вследствие чего, определяет семантику противопоставленного знака.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2012745004 и зарегистрировать заявленное

обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 18, 24, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (21.12.2012) поступления заявки №2012745004 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 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 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).

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 комбинированное



обозначение, включающее в себя словесный элемент «GU», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенный в центре квадрата.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1050041 представляет собой обозначение «GU613», включающее словесный элемент «GU», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и цифры «613»

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

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1050041 показал, что единственный словесный элемент заявленного обозначения «GU» полностью входит в состав противопоставленного знака.

Включенный в заявленное обозначение графический элемент, представляющий собой квадрат, является фоном словесного элемента и тем самым подчеркивает его основную индивидуализирующую функцию. В связи с этим, необходимо заключить, что наличие данного графического элемента в композиции заявленного обозначения не является существенным признаком, отличающим заявленное обозначение от противопоставленного знака.

Кроме того, выполнение сравниваемых обозначений буквами одного (латинского) алфавита усиливает их визуальное сходство.

Поиск в словарях основных европейских языков не выявил значения словесного элемента «GU», что свидетельствует о том, что заявленное обозначение является фантазийным.

Коллегия не располагает сведениями о том, что число «613», входящее в противопоставленное обозначение, обладает определенным значением, которое известно каждому потребителю, и, следовательно, наличие данного цифрового элемента, обладающего слабой различительной способностью, не может повлиять на вывод о фантазийном характере противопоставленного обозначения.

Таким образом, сопоставляемые обозначения являются вымышленными, в связи с чем проведение анализа по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Опираясь на проведенный анализ, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом, несмотря на имеющиеся отличия, поскольку присутствие в их составе сходного словесного элемента «GU» способствует восприятию данных обозначений, как принадлежащих одному лицу.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Товары 18 класса МКТУ сравниваемых перечней являются однородными, так как относятся к одним родовым группам (сумки; зонты; чехлы; кошельки).

Товары 24 класса МКТУ сравниваемых перечней являются однородными, так как относятся к одной родовой группе «изделия из ткани».

Товары 25 класса МКТУ сравниваемых перечней являются однородными, так как относятся к одной родовой группе «одежда».

Услуги 35 класса МКТУ (розничная или оптовая продажа тканей, тканых изделий; розничная или оптовая продажа одежды; розничная или оптовая продажа обуви кроме специальной спортивной обуви; розничная или

оптовая продажа сумок и кошельков), в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению, однородны товарам 24 и 25 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, так как являются услугами, связанными с данными товарами.

В связи с этим, необходимо заключить, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №1050041 в отношении товаров 18, 24, 25 и части услуг 35 классов МКТУ, однородных товарам 18, 24, 25 классов МКТУ, в связи с чем заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.05.2016, оставить в силе решение Роспатента от 03.02.2016.