

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 22.04.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №471790, поданное по поручению компании Т.Р.Б. Интернасьональ СА., Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011737641 с приоритетом от 17.11.2011 зарегистрирован 28.09.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №471790 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ТКР», 199155, Санкт-Петербург, В.О., пер. Декабристов, д. 7 (далее – правообладатель) в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее в свой состав изображение черепахи и словесный элемент «DANCING TURTLE», выполненное оригинальным шрифтом буквами латиницы.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.04.2013 выражено мнение о том, что регистрация №471790 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положением пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем изобразительного знака по международной регистрации №781666 (дата приоритета от 19.03.2002) в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- международная регистрация №781666 представляет собой стилизованное изображение черепахи, лежащей на брюшном щите, слегка повернутое вправо;

- оспариваемый комбинированный товарный знак по свидетельству №471790 включает в свой состав изображение черепахи и словесный элемент «DANCING TURTLE» (в переводе означает «ТАНЦУЮЩАЯ ЧЕРЕПАХА»), дополнительно подчеркивающий смысловое значение изобразительного элемента;

- сходство оспариваемого комбинированного товарного знака по свидетельству №471790 и противопоставленного изобразительного знака по международной регистрации №781666 основано на том, что в состав сравниваемых обозначений включено изображение черепах, которые имеют совпадающую внешнюю форму, одинаковое пространственное расположение и симметрию, совпадают в смысловом отношении, выполнены в сходном сочетании цветов и тонов;

- регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №471790 и знака по международной регистрации №781666 осуществлена в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- принимая во внимание одинаковое общее зрительное впечатление при восприятии сравниваемых обозначений и однородность товаров 25 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об ассоциировании этих обозначений друг с другом в целом, несмотря на имеющиеся отдельные отличия.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №471790 недействительным частично в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

1. копия публикации регистрации №471790;
2. копия публикации международной регистрации №781666;
3. первичные материалы заявки на регистрацию товарного знака «DANCING TURTLE» с описанием заявленного обозначения;

Правообладатель товарного знака по свидетельству №471790, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый комбинированный товарный знак по свидетельству №471790 включает в свой состав доминирующий фантазийный словесный элемент «DANCING TURTLE» (в переводе с английского языка - «танцующая черепаха») и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения наземной черепахи, а противопоставленный знак по международной регистрации №781666 - натуралистическое изображение морской черепахи;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №471790 и противопоставленный знак по международной регистрации №781666 не являются сходными до степени смешения так, как не ассоциируются друг с другом в целом и вызывают различные образы в сознании потребителя: в оспариваемом знаке - это ассоциации с мультипликационным персонажем - стилизованной танцующей наземной черепахой, а в противопоставленном знаке - ассоциации с натурализированным изображением реальной плывущей морской черепахой;

- изобразительные элементы сравниваемых обозначений имеют разную внешнюю форму, изобразительный элемент товарного знака по свидетельству №471790, в отличие от изобразительного элемента в противопоставленной регистрации, выполнен несимметричным;

- количество и форма отдельных элементов изображений черепах в товарном знаке по свидетельству №471790 и в знаке по международной регистрации №781666 различны: четыре тонкие лапки с когтями в оспариваемом товарном знаке и массивные ласты в противопоставленном знаке; отсутствие хвоста и массивная голова на тонкой шее в товарном знаке по свидетельству №471790 и наличие широкого хвоста и массивная головы на широкой шее в знаке по международной регистрации №781666; отсутствие обрамляющего контура панциря в товарном знаке по свидетельству №471790 и наличие обрамляющего контура панциря в знаке по международной регистрации №781666; расположение пластин панциря в четыре

ряда в товарном знаке по свидетельству №471790 и в три ряда в знаке по международной регистрации №781666;

- сравниваемые товарные знаки отличаются в смысловом отношении: в товарном знаке по свидетельству №471790 изображена танцующая наземная черепаха, а в состав знака по международной регистрации №781666 входит натуралистическое изображение плывущей морской черепахи;

- общий вид и характер сравниваемых изображений черепах также отличается: стилизованное фантазийное изображение в товарном знаке по свидетельству №471790 и натуралистическое в знаке по международной регистрации №781666;

- сопоставляемые обозначения отличаются сочетанием цветов - серо-белое в товарном знаке по свидетельству №471790 и черно-белое в знаке по международной регистрации №781666.

- ООО «ТКР», являясь производителем детской одежды, имеет Интернет-сайт <http://dancingturtle.su>, на котором рекламирует произведенную продукцию, маркированную оспариваемым товарным знаком, вместе с тем какая-либо информация о правообладателе противопоставленного знака по международной регистрации №781666 в Интернете отсутствует;

- лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо доказательств, подтверждающих использование противопоставленного изобразительного знака по международной регистрации №781666 и приобретение им различительной способности, а также документов, объективно подтверждающих способность оспариваемого товарного знака по свидетельству №471790 вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- материалы возражения также не содержат доказательств, объективно подтверждающих способность противопоставленного изобразительного знака по международной регистрации №781666, выполненного в виде натуралистического изображения морской черепахи, вызывать ассоциации с лицом, подавшим возражение - компанией Т.Р.Б. Интернасьональ СА.;

- практика Роспатента подтверждает возможность регистрации в качестве товарных знаков для однородных товаров и услуг аналогичных черепах, примером чему служат товарные знаки по свидетельствам №420296, №464769, №174114.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие документы:

4. Выписка из ЕГРЮЛ по ООО «ТКР»;
5. Информация с сайта www.dancingturtle.su;
6. Отзывы потребителей с сайта www.dancingturtle.su;
7. Копия договора между ООО «ТКР» и ООО «ПТО «Студия-2» на производство этикеток зарегистрированного товарного знака «DANCING TURTLE» по свидетельству №471790;
8. Копия договора №31-Р от 13.05.2011 на поставку детской одежды торговой марки «DANCING TURTLE»;
9. Копия договора №2 - Р от 10.06.2013 на поставку детской одежды торговой марки «DANCING TURTLE»;
10. Копия товарной накладной №965 на поставку бумажных ярлычков «DANCING TURTLE» от 14.09.2012;
11. Копия товарной накладной №1501 на поставку нашивок «DANCING TURTLE» от 11.09.2012;
12. Копия товарной накладной №857 на поставку тканевых этикеток по товарному знаку «DANCING TURTLE» от 29.08.2012;
13. Копия договора №25/12 на все виды полиграфических работ;
Благодарность коллективу ООО «ТКР» от регионального общественного движения «Петербургские родители»;
14. Информационное письмо от магазина «КРОХА» (ООО «Классика»);
15. Рекламная продукция (листовки) детской одежды, визитки компании ООО «ТКР»;
16. Фото продукции детской одежды с товарным знаком «DANCING TURTLE» по свидетельству №471790.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.11.2011) 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 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 изобразительных обозначений в соответствии с требованиями 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.

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

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 №471790 с приоритетом от 17.11.2011 представляет собой комбинированное обозначение, включающий изобразительный элемент в виде стилизованного изображения черепахи и расположенный справа от него словесный элемент «DANCING TURTLE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Словосочетание «DANCING TURTLE» в переводе с английского языка означает «танцующая черепаха», см. он-лайн словари <http://slovari.yandex.ru>. Оспариваемый товарный знак выполнен в серо-белой цветовой гамме). Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №781666 с конвенционным приоритетом от 19.09.2001 является изобразительным, представляет собой стилизованное изображение черепахи, выполненной в черно-белой гамме. Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ перечней сравниваемых товарных знаков показал, что товары 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный знаки, относятся к одежде, обуви и головным уборам, что обуславливает вывод об их однородности, что правообладателем не оспаривается.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №471790 и противопоставленного знака по международной регистрации №781666 показал, что они включают в свой состав стилизованные изображения черепах, являющихся индивидуализирующими элементами сравниваемых знаков и акцентирующих на себе внимание в силу того, что легко запоминаются потребителем.

Указанные изобразительные элементы производят одинаковое общее зрительное впечатление, поскольку характеризуются одним и тем же смысловым значением (стилизованное изображение черепахи), сходством внешней формы

(черепахи изображены панцирем кверху, расположены под небольшим наклоном вправо, имеют четыре лапки и голову, повернутую вправо). Кроме того, основное внимание потребителя при восприятии изображения черепах акцентируется на их панцирях, выполненных в виде роговых щитков произвольной формы и размера, между которыми имеется незаполненное пространство белого цвета.

Следует отметить, что наличие у черепахи в противопоставленном товарном знаке хвостика, окантовки панциря и иной формы лапок, чем в противопоставленном товарном знаке, существенного влияния на восприятие сравниваемых обозначений в целом не оказывает. Также несущественным является разница цветового исполнения сравниваемых изобразительных элементов, поскольку они выполнены в монохромной гамме серого и черного цветов.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность доводов лица, подавшего возражение, о сходстве до степени смешения товарного знака по свидетельству №471790 и противопоставленного знака по международной регистрации №781666 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В части указания правообладателем на необходимость предоставления лицом, подавшим возражение, документов, свидетельствующих об использовании противопоставленного товарного знака и приобретении им различительной способности, а также доказательств способности противопоставленного знака вызывать ассоциации с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №471790 и тем самым вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров, следует отметить, что указанные требования безосновательны и не основаны на законе в рамках положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается приведенных правообладателем примеров сосуществующих товарных знаков с изображением черепах, зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг на имя разных лиц (свидетельства №420296, №464769, №174114), то они не имеют отношения к рассматриваемому возражению, вследствие чего правомерность предоставления им правовой охраны не может быть исследована в рамках данного дела. Кроме того, изобразительные элементы в

составе этих регистраций имеют существенные отличия от сопоставляемых товарных знаков по свидетельству №471790 и международной регистрации №781666.

Также следует отметить, что 10.07.2013 по результатам проведения коллегии поступило особое мнение заявителя, который полагает, что при анализе материалов дела коллегия палаты по патентным спорам не учла приведенные в возражении доводы заявителя и пришла к необоснованным выводам.

Анализ особого мнения показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения от 22.04.2013 и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения. Все приведенные доводы особого мнения, дублирующие доводы отзыва правообладателя, исследовались выше в рамках рассмотрения возражения от 22.04.2013.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 22.04.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №471790 недействительным в отношении товаров 25 класса МКТУ.