

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 23.03.2007, поданное компанией Akkurate Limited, Великобритания (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 25.12.2006 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 857075, при этом установлено следующее.

Правообладателем знака по международной регистрации № 857075 является компания Akkurate Limited, Великобритания.

Международная регистрация № 857075 знака "RICHMOND DENIM" произведена 25.01.2005 в отношении товаров 03, 09, 14, 18 и 25 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 857075 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словосочетание "RICHMOND DENIM", словесные элементы которого расположены друг над другом и выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами в латинице, и изобразительный элемент в виде фрагмента изображения государственного флага Великобритании, размещенного внутри буквы "O". Словесный элемент DENIM выполнен буквами значительно меньшего размера.

Решением экспертизы от 25.12.2006 было отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 857075 на территории Российской Федерации в отношении товаров 18 класса МКТУ в связи с несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон), и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания,

зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «RICHMONT» по свидетельству № 182899 с приоритетом от 07.08.1998 ввиду того, что занимающий доминирующее положение в заявленном обозначении словесный элемент "RICHMOND" фонетически сходен со словесным элементом "RICHMONT" противопоставленного товарного знака, а товары 18 класса МКТУ в перечнях сравниваемых обозначений являются однородными.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 23.03.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении выполнение словесной и изобразительной частей единым целым привело к частичной утрате словесным элементом «RICHMOND» его словесного характера, что затрудняет его восприятие как словесного;

- вместе с тем в состав заявленного обозначения входит словесный элемент "DENIM", легко запоминающийся благодаря его незначительной длине и удобопроизносимости, при этом именно данный словесный элемент акцентирует основное внимание потребителя при восприятии заявленного обозначения;

- сопоставляемые обозначения отличаются и по общему зрительному впечатлению, поскольку заявленное обозначение является комбинированным с ярко выраженным оригинальным изобразительным элементом, расположенным в центре композиции, а противопоставленное обозначение представляет собой простое словесное обозначение;

- различному общему зрительному впечатлению способствует также различное число словесных элементов в сравниваемых обозначениях и их различное взаимное расположение относительно друг друга;

- сравниваемые обозначения отличаются и фонетически, поскольку словосочетание "RICHMOND DENIM" заявленного обозначения и слово "RICHMONT" имеют разную фонетическую длину, поскольку состоят из различного числа слов и слогов;

- фонетическое несходство сравниваемых обозначений усиливается и разным звучанием окончаний слова "RICHMOND" заявленного обозначения и слова "RICHMONT" противопоставленного ввиду наличия в первом из них звонкой буквы "D"(Д), а во втором - глухой буквы "T";

- словесные элементы сравниваемых обозначений несходны и семантически, поскольку словесный элемент противопоставленного обозначения, будучи составленным из английского слова "RICH", означающего «могущественный, обладающий силой, богатый», и французского – "MONT", имеющего значение "гора", у российского потребителя может вызвать ассоциацию с понятием "могущественная гора", тогда как словесный элемент заявленного обозначения у российского потребителя будет ассоциироваться с именем известного английского дизайнера John Richmond;

- следует учесть также, что John Richmond является одним из директоров компании заявителя, которая является правообладателем серии знаков, в основу которых положен словесный элемент "RICHMOND": "RICHMOND DENIM" по свидетельству № 153066 и "JOHN RICHMOND" по свидетельству № 191060, зарегистрированных в отношении товаров 25 класса МКТУ, являющихся сопутствующими товарам 18 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения экспертизы об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 857075 в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- распечатка сайта "словари" Интернета на 3 л. [1];
- издание "FASHION NOW" на 2 л. [2];
- распечатки сайтов Интернета на 18 л. [3];
- выписка из реестра компаний 1985 Англии и Уэльса и ее перевод на русский язык на 2л. [4].

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, представлена копия решения Палаты по патентным спорам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака "RICHMONT" по свидетельству № 182899, вступившего

в силу с 03.10.2007г., и копия решения Палаты по патентным спорам о регистрации обозначения "YOU" по заявке № 2002706317/50, вступившего в силу с 20.04.2007г.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, приведенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (25.01.2005) международной регистрации № 857075 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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), (14.4.2.3) Правил.

Согласно пункту (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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из двух словесных элементов: слова "RICHMOND", выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, внутри буквы "O" которого размещено изображение государственного флага Великобритании, и расположенного под ним слова «DENIM», выполненного стандартным шрифтом латинского алфавита более мелкими буквами.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 182899 является словесным и состоит из слова "RICHMONT", выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ сравниваемых знаков по фонетическому фактору сходства показал, что словесный элемент "RICHMOND" и противопоставленный товарный знак "RICHMONT" содержат совпадающие буквы/звуки r, i, s, h, m, o, n, расположенные в том же порядке.

Отличия сравниваемых словесных элементов "RICHMOND" и "RICHMONT" заключается в расположенных в их окончаниях букв "D" и "T", первая из которых относится к сонорным согласным, которые являются наиболее звучными и не подвергаются оглушению, как буква "T".

Кроме того, сам заявленный знак состоит из двух слов, каждое из которых состоит из двух слогов "rich – mond" и "de - nim", и произносится как "рич-монд де-ним", в то время как противопоставленный товарный знак состоит из одного слова, включающего всего два слога "rich – mont", которые произносятся как "рич-монт".

Различное число звуков при произношении сравниваемых обозначений свидетельствует о фонетическом отличии сравниваемых товарных знаков.

Словесный элемент противопоставленного товарного знака "RICHMONT" не является лексической единицей какого-либо иностранного языка, наиболее знакомого российскому потребителю (Новый англо-русский словарь, Москва, Русский язык, 1996; Немецко-русский словарь, Москва, Русский язык, 1995; Французско-русский словарь, Москва, Цитадель, 1998; Испанско-русский словарь, Москва, РУССО, 1995) и поэтому не имеет конкретного значения, что не позволяет провести оценку словесных обозначений по семантическому фактору сходства.

Наличие некоторого графического сходства вследствие выполнения словесных элементов сравниваемых товарных знаков стандартным шрифтом буквами латинского алфавита не позволяет сделать вывод о графическом сходстве сопоставляемых обозначений в целом, поскольку противопоставленный товарный знак представляет собой одно слово "RICHMONT", а заявленное на регистрацию обозначение - два слова "RICHMOND DENIM" и изобразительный элемент в виде изображения элемента государственного флага, заключенного в букву "О". Указанные графические отличия в целом создают различное зрительное впечатление, что свидетельствует об отсутствии графического сходства сравниваемых обозначений.

Отсутствие фонетического и графического сходства сравниваемых обозначений обуславливает вывод об отсутствии их сходства в целом.

Следовательно, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является неправомерным.

Из представленных в возражении материалов следует, что товарный знак "RICHMOND DENIM" связан с именем дизайнера моды Джона Ричмонда, творчество которого приобрело не только мировую известность, но стало известным и российскому потребителю.

Так, в России зарегистрированы словесные товарные знаки "RICHMOND DENIM" по свидетельству № 153066 и "JOHN RICHMOND" по свидетельству № 191060, зарегистрированные на имя компании Akkurate Limited, Великобритания, являющейся также правообладателем международной регистрации № 857075, вследствие чего российским потребителем все товарные

знаки со словесным элементом "RICHMOND" будут восприниматься как серия товарных знаков, принадлежащих одному лицу – компании-заявителю.

Представленные лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии копии решений Палаты по патентным спорам, относящихся к иным делам, не могут быть приняты во внимание, поскольку указанные решения утверждены руководством Роспатента после даты подачи рассматриваемого возражения.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 23.03.2007 и предоставить правовую охрану знаку "RICHMOND DENIM" по международной регистрации № 857075 на территории Российской Федерации.

