

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 30.11.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТКР», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 20.09.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010708297/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010708297/50 с приоритетом от 18.03.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение. Изобразительный элемент представлен в виде стилизованной головы животного с бантом. Словесный элемент «Teddy Club», расположен между двумя горизонтальными линиями, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Знак исполнен в желтом и голубом цветовом сочетании.

Роспатентом 20.09.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров 25 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком по свидетельству №196535, в отношении однородных товаров.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического сходства словесных элементов и однородности товаров 25 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.11.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является фонетически, графически сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, поскольку они имеют различие в написании и производят разное общее зрительное впечатление;
- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного использования;
- противопоставленный товарный знак по свидетельству №196535 никогда не использовался на территории Российской Федерации.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №20107082971/50 и зарегистрировать заявленное обозначение «Teddy Club» в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия санитарно-эпидемиологического заключения №78.01.07.851.П.002022.06.05 от 15.06.2005;
- копии товарных накладных за 2002-2006 года;
- счет-фактура №1060 от 11.12.2002;
- счет-фактура №966 от 04.10.2006;
- копии дипломов участника международной выставки «Индустрия моды» за 2008-2010;
- каталог ТМ «Teddy Club»;
- распечатки с сайта заявителя.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 11.01.2012 заявитель представил дополнительно следующие документы:

- письма от партнеров;
- счета-фактуры за 2005 год.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необоснованными.

С учетом даты (18.03.2010) поступления заявки №2010708297/50 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 пунктом 14.4.2.2 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в).

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент в виде стилизованной головы животного с бантом и словесный элемент «Teddy Club», расположенный между двумя горизонтальными линиями, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Знак исполнен в желтом и голубом цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №196535 представляет собой словесное обозначение «TEDDY», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [1]. Указанный знак зарегистрирован в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Следует отметить, что товары 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, либо совпадают, либо являются однородными, что заявителем не оспаривается.

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

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В заявленном обозначении, как и в противопоставленном знаке [1], основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

Фонетическое сходство обозначений обусловлено тем, что они содержат в своем составе тождественный по звучанию словесный элемент «Teddy».

Наличие в заявленном обозначении дополнительного словесного элемента «CLUB» в данном случае не вносит существенного отличия, поскольку словесный элемент «TEDDY», является наиболее сильным элементом знака.

При этом, слово «TEDDY» представляет собой имя (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари»), что свидетельствует о смысловом сходстве знаков.

Наличие графического элемента в заявленном обозначении не приводит к иному восприятию словесных элементов, так как не опровергает вывод о звуковом и смысловом сходстве обозначений.

Ввиду изложенного сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ..

Следует отметить, что в просьбе о переносе сроков рассмотрения возражения, поступившей в Палату по патентным спорам 27.12.2011, заявителю было отказано, поскольку коллегией Палаты по патентным спорам при рассмотрении возражения принимаются во внимание обстоятельства, действовавшие на дату принятия возражения к рассмотрению.

Поскольку на указанную дату правовая охрана товарного знака [1] действовала, основания для снятия данного противопоставления отсутствовали. Следовательно, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] до степени смешения в отношении товаров 25 класса МКТУ является правомерным.

Заявителем представлен ряд документов, свидетельствующих, по его мнению, о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность до даты приоритета товарного знака. Однако анализ представленных материалов показал, что данные документы не подтверждают широкую информированность среднего российского потребителя о существовании производителя одежды, маркируемой обозначением «Teddy Club».

В этой связи доводы, изложенные в решении Роспатента от 20.09.2011, относительно несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в перечне заявки №2010708297/50 товаров, являются обоснованными.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 30.11.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 20.09.2011.