

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 14.11.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Ищенко Татьяной Александровной, Москва (далее – заявитель), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1231850, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 11.11.2014 за №1231850 на имя Chrono AG, Швейцария в отношении товаров 09, 14, 25 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1231850 – (1) представляет собой



комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде монограммы и словесный элемент «COVER», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

В Роспатент 14.11.2018 поступило возражение против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1231850, мотивированное несоответствием оспариваемого знака требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак (1) сходен до степени смешения со знаком



по свидетельству №407043 с приоритетом от 21.08.2008 – (2), зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они включают тождественный словесный элемент «COVER», несущий в знаках основную индивидуализирующую нагрузку;

- товары 25 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации оспариваемому знаку (1), однородны товарам 25 класса МКТУ, указанных в перечне противопоставленного знака (2);

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом, поскольку является обладателем товарного знака (2), с которым оспариваемый товарный знак (1) является сходным, а также осуществляет деятельность в отношении товаров 25 класса МКТУ;

- также лицо, подавшее возражение, отмечает, что на имя правообладателя ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №709468 – (3), в отношении которого решением Роспатента от 28.05.2009 досрочно частично прекращена правовая охрана указанного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1231850

недействительным в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В адрес правообладателя оспариваемой регистрации и его представителя в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии, назначенного на 26.02.2019, которое было получено правообладателем (03.01.2019) и его представителем (10.01.2019), согласно сведениям с сайта Почта России «отслеживание почтовых отправлений». Однако на указанную дату заседания коллегии правообладатель не явился и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (11.11.2014) международной регистрации №1231850 правовая база для оценки охраноспособности 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 требованиями пункта 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано Индивидуальным предпринимателем Ищенко Татьяной Александровной, заинтересованность которого обусловлена тем, что данное лицо является обладателем более раннего исключительного права на товарный знак (2), с которым оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.



Оспариваемый знак **COVER** по международной регистрации №1231850 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее

изобразительный элемент в виде монограммы и словесный элемент «COVER», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ.



Противопоставленный знак **COVER** по свидетельству №407043 – (2) представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде монограммы и словесные элементы «COVER» и «Follow your feeling», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При оценке тождества и сходства сравниваемых знаков (1) и (2) учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В оспариваемом (1) и противопоставленном (2) знаках основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «COVER», поскольку в комбинированном обозначении, состоящим из словесного и изобразительного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. При этом коллегия также учитывала, что в противопоставленном знаке (2) словесный элемент «COVER», в отличие от словесного элемента «Follow your feeling», занимает первоначальную позицию, выполнен буквами крупного размера, именно с него начинается прочтение, в силу чего непосредственно он оказывает влияние на запоминание знака потребителями.

С учетом изложенного сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они содержат в своем составе тождественный фонетически и семантически и сходный визуально словесный элемент «COVER».

Несмотря на то, что между сравниваемыми знаками имеются визуальные различия, наличие в сравниваемых знаках изобразительных элементов, в виде монограмм, расположенных в верхней части знаков, словесных элементов «COVER», расположенных под изобразительным элементом и выполненных буквами одного алфавита, усиливает сходство сравниваемых знаков и способствует ассоциированию знаков между собой.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков (1) и (2) в целом.

Согласно доводам возражения правовая охрана знаку по международной регистрации №1231850 (1) оспаривается в отношении товаров 25 класса МКТУ «Одежда, обувь, головные уборы; части и элементы вышеуказанных товаров, входящие в этот класс».

Правовая охрана противопоставленному знаку (2) предоставлена в отношении следующих товаров 25 класса МКТУ «апостильники; банданы (платки); белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; блузы; блузы матросские; боа; ботинки; бриджи; брюки; бюстгалтеры; воротники для одежды; воротники съемные; вставки для рубашек; вуали; галоши; галстуки; галстуки-банты с большими концами; гамаша (с застежками); гетры; голенища сапог; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; каблуки; кальсоны; камзолы; капюшоны; каркасы для шляп; карманчики; карманы для одежды; кашне; козырьки для головных уборов; колготки; комбинезоны (одежда); комбинезоны для водных лыж; корсажи; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки; куртки рыбацкие; ливреи; лифы; майка с короткими рукавами; манжеты; манишки; мантильи; манто; меха (одежда); митенки; митры (церковный головной убор); муфты (одежда); муфты для ног; набойки для обуви; нагрудники детские (за исключением бумажных); накидки меховые; наушники (одежда); носки; одежда купальная; одежда пляжная; одежда спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из габардина; одежда из джерси; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда трикотажная; одежда форменная;

одежда; окантовка металлическая для обуви; орари (церковная одежда); пальто; парки; пеленки; пелерины; перчатки (одежда); пижамы; плавки; платки шейные; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы (головные уборы); подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые (элементы одежды); подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки на шнурках; пояса (одежда); пояскошельки; приданное для новорожденного; приспособления, препятствующие скольжению обуви; пуловеры; ранты для обуви; ризы (церковное облачение); рубашки; сабо (обувь); сандалии; сапоги; сари; свитера; союзки для обуви; стельки; тоги; трусы; туфли гимнастические; туфли комнатные; туфли; тюрбаны; уборы головные; фартуки (одежда); халаты; части обуви носочные; чепчики для душа; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шапочка круглая неглубокая без полей; шапочка купальная; шарфы; шипы для ботинков; штанишки детские; штрипки; шубы; эспадрильи; юбки; юбки нижние».

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары 25 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одному роду товаров (одежда, обувь, головные уборы), имеют одно назначение «обезопасить тело от негативного влияния окружающей среды», один рынок сбыта (оптовая и розничная торговля), имеют широкий круг потребителей, что предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти товары могут производиться одним лицом.

Таким образом, сходство до степени смешения знака по международной регистрации №1231850 с противопоставленным знаком по свидетельству №407043 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ позволяют коллегии признать утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, правомерным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.11.2018, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной

регистрации №1231850 недействительным в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.