

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее - Кодекс), и в соответствии с 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.09.2009, поданное ООО «Ориент импорт» Россия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 14.07.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007733429/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007733429/50 с приоритетом от 30.10.2007 на имя заявителя было подано словесное обозначение «Walzer», выполненное буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 14.07.2009 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007733429/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации №421188, с приоритетом от 28.01.1976, зарегистрированным на имя другого лица, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ. однородных заявленным товарам 18, 25 классов МКТУ и услугам 35, 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.09.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007733429/50.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель отмечает, что сравниваемые обозначения не являются сходными по фонетическому критерию, так как имеют разное звучание, обусловленное различным звучанием первой буквы;
- противопоставленный знак не имеет словарного значения и воспринимается как фантазийный, в отличие от заявленного обозначения, которое является лексической единицей и в переводе с немецкого и итальянского языков означает «вальс»;
- существенные графические различия сравниваемых обозначений, а именно оригинальное шрифтовое исполнение заявленного обозначения, разный характер букв, наличие в противопоставленном знаке изобразительного элемента, способствует признанию сравниваемых обозначений несходными визуально;
- заявитель отмечает, что экспертизой не обоснован надлежащим образом вывод об однородности сопоставляемых товаров и услуг;
- заявитель не имеет заинтересованности в производстве товаров 18, 25 классов МКТУ противопоставленного знака и согласен на ограничение заявленного перечня товаров и услуг.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.07.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007733429/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

На заседании коллегии, состоявшемся 25.01.2010, заявителем представлено ходатайство об ограничении перечня товаров 18, 25 классов МКТУ и услуг 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых заявитель просит зарегистрировать товарный знак.

Уточненный перечень включает следующие позиции товаров и услуг:

18 - кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам, за исключением изделий для спортсменов и рыболовов.

25 - одежда, за исключением одежды для спортсменов и рыболовов; обувь, за исключением обуви для спортсменов и рыболовов; головные уборы, за исключением головных уборов для спортсменов и рыболовов.

35 - реклама, за исключением рекламы товаров для спортсменов и рыболовов; продвижение товаров, в том числе посредством сети Интернет, за исключением товаров для спортсменов и рыболовов; демонстрация товаров, за исключением товаров для спортсменов и рыболовов; изучение рынка; снабженческие услуги для третьих лиц, услуги оптовой и розничной торговли, за исключением связанных с товарами для спортсменов и рыболовов.

42 - дизайн художественный, за исключением дизайна товаров для спортсменов и рыболовов; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц], за исключением товаров для спортсменов и рыболовов; моделирование одежды и обуви, за исключением одежды и обуви для спортсменов и рыболовов; услуги в области промышленной эстетики, за исключением связанных с товарами для спортсменов и рыболовов; услуги дизайнеров в области упаковки, за исключением упаковки товаров для спортсменов и рыболовов.

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

С учетом даты (30.10.2007) поступления заявки №2007733429/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003,

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

В соответствии с требованиями пункта 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 (если заявки на них не отозваны) или 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.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в

обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

Заявленное обозначение по заявке №2007733429/50 является словесным, состоящим из слова «Walzer», выполненного буквами латинского алфавита в определенной графической манере.

Противопоставленный знак является комбинированным, изобразительная часть которого представляет собой прямоугольник черного цвета. Внутри прямоугольника расположен словесный элемент «BALZER», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Справа от словесного элемента расположен графический элемент, выполненный в виде стилизованного изображения птицы.

Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 01, 02, 04-09, 11, 14, 16-18, 20, 22, 25, 26, 28, 34 классов МКТУ.

Основным элементом в противопоставленном знаке является словесный элемент «BALZER», так как он занимает доминирующее положение в знаке, в связи с чем, именно он несет в себе основную различительную способность, легче запоминается, чем изобразительный элемент, и именно на нем акцентирует свое внимание потребитель в первую очередь при восприятии знака.

Учитывая изложенное, при решении вопроса сходства сравниваемых обозначений сравнительному анализу подлежат словесные элементы «Walzer» заявленного обозначения и «BALZER» противопоставленного знака.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов показал их сходство, обусловленное наличием близких и совпадающих звуков и букв (из шести звуков и букв - пять совпадают A-L-Z-E-R), одинаковым составом гласных и близким составом согласных (из шести согласных пять совпадают), каждое слово состоит из 6 букв, из двух слогов.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить следующее. Несмотря на то, что словесный элемент «Walzer» заявленного обозначения с немецкого языка переводится как вальцовщик, вальс (см. Яндекс-словари), а слово «BALZER» не имеет перевода, данные слова выполнены буквами латинского алфавита и сходны по звучанию, в связи с чем средним российским потребителем, имеющим средние познания в грамматике немецкого языка, восприятие данных слов в первую очередь будет определяться их фонетикой.

Исполнение словесных элементов знаков буквами латинского алфавита усиливает их сходство. Наличие изобразительного элемента в противопоставленном знаке и оригинального графического исполнение словесного элемента заявленного обозначения, которое не привело к утрате им словесного характера, то следует отметить, что они не влияют на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетически и графически сходных словесных элементов, несущих в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому фактору сходства, который является доминирующим.

Сравнение перечней товаров и услуг с целью определения их однородности показало следующее.

При определении возможности предоставления правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака коллегия палаты по патентным спорам учитывала, что заявленный перечень товаров и услуг содержит

позиции товаров 18, 25 классов МКТУ, что позволяет усмотреть реальный интерес заявителя в приобретении исключительных прав в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, связанных непосредственно с товарами 18, 25 классов МКТУ.

При этом, несмотря на корректировку перечня товаров и услуг со стороны заявителя, его притязания все равно распространяются на товары 18, 25 классов МКТУ.

Анализ сравниваемых товаров показал, что сопоставляемые товары 18, 25 классов МКТУ, указанные в скорректированном перечне, однородны с товарами 18, 25 классов МКТУ противопоставленного знака, поскольку принадлежат к одной и той же родовой группе товаров 18 класса МКТУ «кожа и имитация из кожи, изделия из них» и товаров 25 класса МКТУ «одежда». Несмотря на то, что перечень противопоставленного знака содержит указание на принадлежность товаров «для рыболовов», которые продаются чаще всего в специализированных магазинах, в данном перечне есть указание и на «изделия спортивные» или на «одежду, обувь спортивную», которые продаются наряду с другими видами одежды, обуви, изделиями из кожи.

Вместе с тем необходимо отметить, что в настоящее время материал, из которого производится спортивная одежда, используется и при производстве повседневной одежды (куртки, брюки, шорты, футболки, майки). Российским потребителем спортивная одежда приобретает не только для занятий спортом, но и для повседневной носки, а также для отдыха.

С учетом изложенного рассматриваемые товары по сути являются одеждой, обувью, имеют одно назначение, один рынок сбыта и могут производиться одним лицом.

Вместе с тем, коллегия палаты по патентным спорам учитывала, что однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги.

Услуги 35 класса МКТУ уточненного перечня представляют собой услуги, связанные с продвижением товаров, в том числе и в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, поскольку продвижение товаров – это совокупность разных мер, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширение рыночного поля товаров.

Услуги 42 класса МКТУ уточненного перечня представляют собой совокупность услуг, связанных с дизайном - разработкой новых видов товаров, в том числе и в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ. При этом, следует отметить, что объектом дизайна могут быть не только промышленные изделия, но и одежда, обувь и их элементы.

Таким образом, товары 18, 25 классов МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №421188 однородны товарам и услугам 18, 25, 35, 42 классов МКТУ уточненного перечня по заявке №2007733429/50.

Учитывая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия Палаты по патентным спорам полагает решение Роспатента правомерным, и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении скорректированного перечня товаров и услуг.

В Палату по патентным спорам 28.01.2010 представителем лица, подавшего возражение, было представлено особое мнение, согласно которому коллегия Палаты по патентным спорам без достаточных оснований признала все заявленные услуги 35, 42 классов МКТУ однородными товарам 18, 25 классов МКТУ противопоставленного знака.

Проанализировав доводы, изложенные в особом мнении, коллегия Палата по патентным спорам отмечает, что оценка всем им приведена выше, что не требует дополнительных пояснений.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 11.09.2009, оставить в силе решение Роспатента от 14.07.2009.