

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 07.10.2005, поданное компанией La Chemise Lacoste, S.A., France (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны комбинированному товарному знаку "КРЫЛАТЫЙ КРОКОДИЛ" по свидетельству №277920, при этом установлено следующее.

Правообладателем оспариваемой регистрации № 277920 комбинированного товарного знака " КРЫЛАТЫЙ КРОКОДИЛ " по заявке № 2003724695//50 с приоритетом от 15.12.2003 на дату рассмотрения возражения является Общество с ограниченной ответственностью "Крылатый крокодил", Россия, (далее - правообладатель).

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 25, 26 и услуг 40, 41, 42 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки зарегистрированное в качестве товарного знака обозначение представляет композицию в желтом прямоугольнике, включающую словосочетание "КРЫЛАТЫЙ КРОКОДИЛ", размещенное в кавычках и выполненное буквами русского алфавита фиолетового цвета, и стилизованное изображение крокодила, над передней лапкой которого расположено крыло, контур крокодила прорисован фиолетовым цветом.

В возражении от 05.10.2005, поступившем в Палату по патентным спорам, выражена просьба лица, подавшего возражение, о признании регистрации № 277920 недействительной частично в отношении всех товаров и услуг 25, 42 и 45 классов МКТУ, а также части услуг 40 класса (а именно, «пошив одежды, в том числе театрального костюма, прокат вязальных машин, раскрой тканей, услуги портных»), части услуг 41

класса (а именно, «организация выставок с культурно-просветительной целью, организация досугов, организация и проведения мастер – классов, организация конкурсов учебных или развлекательных, прокат декораций для шоу-программ, прокат театральных декораций, развлечение гостей, составление программ встреч (развлечение)»), как осуществленной в нарушение требований пункта 3 статьи 6, пункта 1 статьи 7 и пункта 1 статьи 28 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166 ФЗ (далее - Закон).

По мнению лица, подавшего возражение, комбинированный товарный знак по свидетельству № 277920 является сходным до степени смешения с изобразительным товарным знаком по международной регистрации №437001, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение, ранее зарегистрированным в отношении однородных товаров. Кроме того, сходство данных обозначений, которое проявляется в сходстве изображений крокодила, по мнению лица, подавшего возражение, может послужить причиной введения потребителей в заблуждение относительно производителя, поскольку товары, маркированные знаком в виде изображения крокодила, хорошо узнаваемы российским потребителем и ассоциируются прежде всего с лицом, подавшим возражение.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- информационные материалы по Московскому теннисному фестивалю на 7 л. [1];
- фотографии фирменных магазинов "LACOSTE" на 5л.[2];
- публикации в российских СМИ на 22л.[3];
- история компании «La Chemise Lacoste, S.A.» на 18 л. [4];

- заявления продавцов салонов "Лакоста" ОАО ТД "ГУМ" и ТДЦ «Галерея Актер» на 9 л. [5].

В установленном порядке правообладатель был ознакомлен с возражением и представил отзыв по его мотивам.

По мнению правообладателя, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения, так как содержат больше различительных признаков, чем сходных. Различие обозначений усиливается также благодаря словесным элементам, имеющимся в товарном знаке по свидетельству № 277920.

В отзыве отмечено также, что фирма «LACOSTE» выпускает преимущественно спортивные или связанные со спортом товары, а правообладатель, маркирующий свои товары знаком «Крылатый крокодил», на российском рынке занимает устойчивую позицию как производитель и прокатчик карнавальных, исторических и театральных костюмов. Таким образом, товары и услуги сторон имеют разные условия реализации и разного потребителя, в силу чего в сознании российского потребителя не могут возникнуть не соответствующие действительности представления относительно одного источника происхождения товаров и услуг, маркированных сопоставляемыми обозначениями.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- публикации в российских СМИ на 10 л.[6].

Исходя из вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить регистрацию по свидетельству №277290 в силе в отношении всех указанных в свидетельстве товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (15.12.2003) поступления заявки №2003724695//50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003г.; рег. №4322; введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил установлено, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, а также с теми видами

обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, в частности, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, согласно которым сходство изобразительных обозначений 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. Кроме того, при определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 (пункт 14.4.3 Правил).

Оспариваемый знак является комбинированным и представляет собой композицию в желтом прямоугольнике, включающую словосочетание " КРЫЛАТЫЙ КРОКОДИЛ", размещенное в кавычках и выполненное буквами русского алфавита фиолетового цвета, и стилизованное изображение крокодила, над передней лапкой которого расположено крыло; контур крокодила прорисован фиолетовым цветом.

Доминирующее положение в композиции оспариваемого знака занимают словесные элементы «КРЫЛАТЫЙ КРОКОДИЛ», поскольку они выполнены жирным шрифтом и выделены цветом в отличие от изобразительного элемента, обозначенного контуром. При этом следует учитывать тот факт, что в комбинированном обозначении, состоящем из

изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Противопоставленный знак представляет собой стилизованное изображение крокодила с раскрытой пастью, развернутого в правую сторону, выполненного в черном цвете с белыми пятнышками на спине, хвост крокодила приподнят над головой.

Анализ сходства оспариваемого и противопоставленного изобразительных знаков показал следующее.

Изобразительные элементы сравниваемых знаков имеют различия как по внешней форме так и по сочетанию цветов и тонов, кроме того, различие в знаках усиливается комбинированием в оспариваемом знаке словесных элементов с изобразительным, благодаря чему знаки производят различное общее зрительное впечатление.

Таким образом, в целом сравниваемые знаки нельзя признать сходными до степени смешения.

Поскольку сопоставляемые знаки не являются сходными до степени смешения, проведение анализа на однородность товаров, указанных в перечне, не является необходимым.

Анализ оспариваемого знака на соответствие его требованиям пункта 3 статьи 6 Закона показал, что включенные в него элементы не содержат сведений, которые могли бы противоречить требованиям, регламентированным указанным нормам Закона.

Что касается материалов [1-3], представленных лицом, подавшим возражение, то следует обратить внимание на то, что данные материалы не содержат информации, свидетельствующей о возникновении в сознании потребителя устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение - компанией «La Chemise Lacoste,

S.A.», вызывая, тем самым, возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя этих товаров.

Относительно материалов [5], содержащих заявления продавцов салонов "Лакоста" ОАО ТД "ГУМ" и ТДЦ «Галерея Актер» о том, что при покупке товаров фирмы "Lacoste" потребители спрашивают товар под логотипом "крокодил" или "аллигатор", следует отметить, что они не содержат указания на конкретные товары правообладателя, которые ассоциируются у потребителя с товарами указанной фирмы, вызывая, тем самым, возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя этих товаров.

В силу изложенного нет оснований полагать, что регистрация № 277920 произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона.

В связи с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 05.10.2005 и оставить в силе действие правовой охраны товарного знака «КРЫЛАТЫЙ КРОКОДИЛ» по свидетельству №277920 .**