

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.05.2016 (далее – Роспатент), поданное Erdem Moralioglu Ltd, Великобритания (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1166734, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №1166734 с конвенционным приоритетом от 14.12.2012 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее - МБ ВОИС) 05.04.2013 на имя заявителя в отношении товаров 03, 09, 14, 18, 25 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1166734 представляет собой словесное обозначение «ERDEM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 29.12.2015 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1166734 в отношении товаров 25 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1166734 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1166734 является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации №1143788 , правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

В поступившем 04.05.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель возражает против изменений в перечне товаров, внесенных на стадии проведения экспертизы, поскольку данные изменения обусловлены неправильным переводом наименований товаров с английского языка на французский язык;

- заявитель не претендует на правовую охрану знака в отношении товаров 25 класса МКТУ, относящихся к категории нижнего белья и просит исключить данные товары из объема правовой охраны знака на территории Российской Федерации;

- заявитель считает, что оставшиеся товары 25 класса МКТУ, относящиеся к предметам одежды и обуви, головным уборам и галантерейным товарам, являются неоднородными товарам, для которых охраняется противопоставленный товарный знак;

- по мнению заявителя, противопоставленный товарный знак имеет существенные графические отличия, обусловленные абстрактным изобразительным элементом, выполнением словесного элемента «ERDEM» в оригинальном шрифтовом исполнении, а также наличием неохраняемых словесных элементов «IC GIYIM»;

- обозначение воспроизводит имя дизайнера одежды, выпускаемой под маркой «ERDEM». Имя и фамилия Эрдема Моралиоглу включено в качестве различительной части в состав фирменного наименования заявителя.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1166734 в отношении скорректированного перечня товаров 25 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

- распечатка сведений о подразделах категории товаров «Швейные изделия» в соответствии с Классификатором государственных стандартов [1];
- распечатка сведений о подразделах категории товаров «Трикотажные изделия» в соответствии с Классификатором государственных стандартов [2];
- распечатка раздела официального веб-сайта московского торгово-развлекательного центра «Европейский» для поиска магазинов по категориям [3];
- распечатка раздела официального веб-сайта Санкт-Петербургского торгово-развлекательного центра «Галерея» для поиска магазинов по категориям [4];
- распечатка раздела официального веб-сайта московского торгово-развлекательного центра «Гагаринский» для поиска магазинов по категориям [5];
- распечатка результатов поискового запроса «Эрдем Моралиоглу» в разделе «Картинки» общероссийской поисковой системы Яндекс [6].

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

С учетом даты (14.12.2012) конвенционного приоритета международной регистрации №1166734 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- 1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на

государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

Знак по международной регистрации №1166734 представляет собой словесное обозначение «ERDEM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1143788

 «ERDEM İÇ GIYİM» включает в себя словесный элемент «ERDEM», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Ниже него расположен словесный элемент «İÇ GIYİM», выполненный более мелким стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слева расположен графический элемент, представляющий собой белые линии на фоне красного квадрата. Словесный элемент «İÇ GIYİM» в противопоставленном знаке является неохраняемым.

Согласно сведениям из словарно-справочных источников слово «erdem» в переводе на русский язык с турецкого языка означает «добродетель».

Словесный элемент «ERDEM» в противопоставленном знаке является доминирующим, поскольку выполнен более крупным шрифтом, находится на

отдельной строке, и тем самым акцентирует на себе внимание потребителя и легче запоминается чем другие элементы.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1166734 и противопоставленного знака показал, что наличие в их составе сходного доминирующего элемента «ERDEM» обуславливает их фонетическое и семантическое тождество.

Кроме того, выполнение словесных элементов сравниваемых знаков буквами одного (латинского) алфавита усиливает сходство знаков в целом.

Касательно довода заявителя относительно воспроизведения обозначением «ERDEM» имени дизайнера выпускаемой заявителем одежды Эрдема Моралиоглу коллегия сообщает, что знак по международной регистрации №1166734 не может индивидуализировать творчество упомянутого лица, так как доминирующий словесный элемент противопоставленного знака «ERDEM» также воспроизводит данное имя.

Относительно правомерности внесения изменений в перечень товаров рассматриваемого знака, коллегия сообщает следующее.

На стадии проведения экспертизы рассматриваемого знака из перечня товаров 18 класса МКТУ была удалена повторяющаяся позиция «cabas». Коллегия полагает, что повторение данной позиции может быть обусловлено спецификой перевода МБ ВОИС перечня товаров рассматриваемого знака с английского языка на французский язык. Поскольку взаимодействие между Роспатентом и МБ ВОИС осуществляется на французском языке, повторение позиции «cabas» было квалифицировано на стадии проведения экспертизы рассматриваемого знака как техническая ошибка, выяснение причин возникновения которой не находится в компетенции Роспатента.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций, с учетом представленного заявителем ограниченного перечня товаров 25 класса МКТУ, показал следующее.

Товары 25 класса МКТУ ограниченного заявителем перечня, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1166734, не относящиеся к нижнему белью

также признаются однородными товарам 25 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку, поскольку степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения товаров на рынке, и, следовательно, шире диапазон товаров, которые могут рассматриваться как однородные. В связи с тем, что сопоставляемые обозначения имеют высокую степень сходства, обусловленную фонетическим и семантическим тождеством и графическим сходством доминирующих элементов, все товары, относящиеся к обобщающему термину «одежда», признаются однородными.

Таким образом, ограничение перечня товаров 25 класса МКТУ не может снять препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1166734, предусмотренное требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.05.2016, оставить в силе решение Роспатента от 29.12.2015.