

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, рассмотрела возражение от 11.11.2009, поданное от имени компании «Осакейхтиэ Сикс», Финляндия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 923101, при этом установлено следующее.

Международная регистрация № 923101 оспариваемого знака осуществлена в Международном Бюро ВОИС 19.02.2007 на имя компании «Six Group Oy», Финляндия в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.11.2009, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 923101 ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 1 статьи 7, а также пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166 - ФЗ (далее — Закон).

Указанное мотивировано тем, что оспариваемый знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 335007, имеющим более ранний приоритет, в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- по мнению лица, подавшего возражение, изобразительный, а не словесный элемент доминирует в знаке по международной регистрации № 923101 и именно он оказывает существенное влияние на восприятие знака в целом. Следовательно, именно сходство изобразительных элементов

сопоставляемых обозначений оказывает решающее влияние на определение степени сходства данных обозначений;

- сходство сопоставляемых изобразительных обозначений обусловлено наличием следующих признаков:

1) в основу сопоставляемых обозначений заложена одна и та же идея: изображение дракона, опирающегося на буквы;

2) оба обозначения выполнены без соблюдения какой-либо симметрии;

3) по виду и характеру изображений сравниваемые обозначения также сходны, поскольку оба представляют собой стилизованное изображение дракона в статическом состоянии. Причем направления взгляда дракона в сопоставляемых знаках совпадают;

4) внешняя форма сопоставляемых объектов (контур изображений, с которого и начинается восприятие) полностью совпадает, а внутренние детали обладают высокой степенью сходства;

5) сравниваемые обозначения выполнены в одинаковой черно-белой гамме.

-сравнительный анализ товаров 30 класса сопоставляемых знаков показывает, что сравниваемые товары полностью совпадают, что свидетельствует об их однородности;

- наличие оспариваемого знака объективно создает условия для появления на одном товарном рынке однородных товаров разных производителей, маркированных сходными обозначениями, что способно ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя. В связи с этим лицу, подавшему возражение, может быть нанесен ущерб, как в виде упущенной выгоды, так и в виде прямых расходов, которые потребуются для устранения негативных последствий смешения.

Лицом, подавшим возражение, изложена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 923101 в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении, но на заседание не явился и отзыв не представил.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.02.2007) международной регистрации № 923101 правовая база для оценки охраноспособности указанного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту (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 (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту (2.5.1) Правил 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Знак по международной регистрации № 923101 представляет собой комбинированное обозначение с изобразительным элементом в виде стилизованного изображения дракона, опирающегося лапой на буквы, туловище которого составляет стилизованная буква «S», являющаяся первой буквой словесного элемента «SIX», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, а также со словесным элементом «SIX-RYHMAN JASEN, MEMBER OF THE SIX-GROUP», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенным по окружности вокруг изобразительного элемента.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 335007 представляет собой комбинированное обозначение с изобразительным элементом в виде стилизованного изображения дракона, опирающегося лапой на буквы, туловище которого составляет стилизованная буква «S», являющаяся первой буквой словесного элемента «SIX», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Анализ сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что доминирующий элемент оспариваемого знака, а именно, изображение дракона и словесный элемент «SIX», является тождественным противопоставленному товарному знаку. Таким образом, сравниваемые товарные знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия в виде дополнительного словесного элемента, не занимающего доминирующего положения, включенного в оспариваемый товарный знак.

Сравнение перечней оспариваемого и противопоставленного знаков показало, что товары 30 класса МКТУ оспариваемого знака являются идентичными товарам указанного класса противопоставленного товарного знака по свидетельству № 335007, что позволяет считать их однородными.

Установленные коллегией Палаты по патентным спорам сходство знаков и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, свидетельствуют о сходстве знаков до степени смешения в отношении товаров 30 класса МКТУ.

В силу изложенного довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого знака по международной регистрации № 923101 пункту 1 статьи 7 Закона является обоснованным.

Сведения, содержащиеся в возражении, не позволяют сделать вывод о том, что товары 30 классов МКТУ, маркированные оспариваемым знаком, в сознании российского потребителя ассоциируются с производителем - компанией «Осакейхтиэ Сикс» (лицо, подавшее возражение).

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый знак по международной регистрации № 923101 не соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, не подтвержден материалами возражения.

Учитывая изложенное в соответствии с указанными обстоятельствами Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 11.11.2009 и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 923101 недействительным полностью.