

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 – Правил ППС, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 15.03.2018, поданное компанией Ролекс СА, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №586469, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2014736308 с приоритетом от 28.10.2014 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 09.09.2016 за №586469 в отношении товаров 14 и услуг 35 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя Бараевой Светланы Валерьевны, Россия (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №586469 согласно описанию, приведенному в материалах заявки, представляет собой комбинированное обозначение, включающее фантазийный словесный элемент «b lex», выполненный строчными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в

виде стилизованного изображения капли, округлая часть которой выполнена сверху, а заостренный участок направлен вниз и вправо. Внутри фигуры расположено стилизованное изображение кольца белого цвета.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.03.2018 поступило возражение и дополнения к нему от 08.08.2018 и от 25.09.2018 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктами 3 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения в частности, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками:

ROLEX

по свидетельству №316849 с приоритетом от 15.08.2005 (2),

РОЛЕКС

по свидетельству №164363 с приоритетом от 19.11.1996 (3) и со



знаками: **ROLEX** по международной регистрации №252976 с приоритетом от



28.02.1962 (4); **ROLEX** по международной регистрации №476371 с

приоритетом от 24.03.1983 (5); **ROLEX** по международной регистрации

№976721 с приоритетом от 21.05.2008 (6), правовая охрана которым предоставлена на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ, а также способен ввести российского потребителя в заблуждение относительно происхождения такой продукции ввиду ниже следующего;

- фонетическое сходство обусловлено тем, что словесные элементы «BALEX» и «ROLEX» сравниваемых товарных знаков (1) и (2-6) имеют одинаковое количество букв и слогов и общий последний слог [-LEX]. Обозначение «BALEX», выполненное оригинальным шрифтом и строчными буквами («balex»), отличается от словесного элемента «ROLEX» двумя первыми буквами «B» и «O». Кроме того, с учетом графического исполнения словесного элемента оспариваемого знака, не исключена вероятность его прочтения среднестатистическим российским

потребителем как «болекс» или «ролекс», что может привести к его визуальному и фонетическому смешению с товарными знаками лица, подавшего возражение;

- оба товарных знака являются фантазийными. Вместе с тем, товарные знаки лица, подавшего возражение, вызывают ассоциации, связанные с исключительным швейцарским качеством часов «ROLEX» и социальной успешностью их обладателей, в силу того, что компания Ролекс СА является одним из мировых лидеров производства часов уже более 100 лет. В результате длительного и успешного использования компанией Ролекс СА своего товарного знака «ROLEX», он приобрел широкую известность по всему миру среди потребителей товаров класса люкс, а также среди рядовых потребителей, как наименование высококачественных швейцарских часов. В России продукция компании Ролекс СА введена в оборот с июня 2003 года;

- таким образом, учитывая визуальное и фонетическое сходство сравниваемых знаков, отсутствие семантической нагрузки словесного элемента «BALEX» оспариваемого знака, высокую различительную способность и широкую известность товарного знака лица, подавшего возражение, иностранный характер звучания и написания сравниваемых обозначений «BALEX» и «ROLEX» и их применение в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ, можно сделать вывод о возможности смешения российским потребителем товарных знаков (1) и (2-б) или ложной ассоциации часовой продукции, маркированной товарным знаком «BALEX», с компанией Ролекс СА.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №586469 недействительным частично в отношении следующих товаров 14 класса МКТУ: «стекла для наручных часов; механизмы ходовые для часов; пружины для наручных часов; часы атомные; часы эталонные [задающий генератор сигналов]; часы наручные; часы-браслеты; маятники [часовое производство]; часы, за исключением наручных; приборы хронометрические; секундомеры с остановом; браслеты для часов; барабаны [часовое производство]; стрелки часовые [часовое производство]; хронографы [часы наручные]; часы солнечные; будильники; футляры для часовых производств; корпуса часов;

механизмы часовые; анкеры [часовое производство]; цепочки для часов; циферблаты [часовое производство]; хронометры; корпуса для карманных или наручных часов; футляры для часов [подарочные]; хроноскопы; часы электрические».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Сведения о товарных знаках (2-6) лица, подавшего возражение;
2. Обращение, направленное в Роспатент 13.05.2015, относительно регистрации товарного знака по заявке №2014736308 (оспариваемый товарный знак);
3. Распечатки из сети Интернет сведений: о компании Ролекс С.А. и производимой продукции; о компании Mercury – официальном дистрибьютере продукции компании Ролекс С.А. на территории России;
4. Списки книжных изданий и художественных фильмов 1960-2014гг, в которых содержится упоминание о продукции компании Ролекс С.А.;

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена без нарушения требований, установленных пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса, так как:

- между сравниваемыми товарными знаками (1) и (2-6) отсутствует сходство. Так, оспариваемый товарный знак включает обозначение «b lex». В связи с чем сравниваемые элементы «b lex» и «ROLEX» не сходны фонетически (имеют разное звучание [би лекс] – [ролекс], начальные части сравниваемых обозначений не совпадают и не близки по звучанию). Сравнимые знаки (1) и (2-6) не сходны визуально, поскольку производят разное общее зрительное впечатление (выполнены в разной цветовой гамме, графическое написание сравниваемых словесных элементов различно, расположение букв по отношению друг к другу различно). Семантическое сходство отсутствует, поскольку оспариваемый знак вызывает ассоциации с ювелирными изделиями, в силу того, что включает изобразительный элемент в виде стилизованного изображения кольца, в то время как стилизованное изображение короны в

противопоставленных знаках лица, подавшего возражение, осуществляющего производство элитных часов, вызывает ассоциации, связанные с символом благополучия;

- целевая аудитория продукции лица, подавшего возражение, и правообладателя не совпадает, при этом правообладатель производит и реализует ювелирные украшения, начиная с 2005 года.

С учетом изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №586469.

В подтверждение изложенного правообладателем были представлены следующие документы:

5. Первичные материалы заявки, поданной на регистрацию товарного знака по свидетельству №586469;
6. Сведения о деятельности правообладателя (распечатки с официального сайта <http://balex925.ru>; сведения об участиях в выставках, благотворительных акциях; фотографии продукции, журналы «Лучшие украшения в России» за 2017, 2018 гг.).

На заседании коллегии, состоявшемся 25.09.2018, лицом, подавшим возражение, были представлены пояснения к отзыву правообладателя, основные доводы которого сводятся к следующему:

- несмотря на графическую проработку оспариваемого товарного знака, его словесный элемент более вероятно будет восприниматься потребителем как «bolex», так как вторая буква может быть прочитана как «О», поскольку представляет собой изображение кольца, а кольцо, как известно, имеет круглую форму, напоминающую букву «О». Кроме того, первая буква «b» воспроизводит перевернутую русскую букву «р», с которой начинается звучание противопоставленных знаков. Вместе с тем, возможное прочтение оспариваемого знака потребителями как «BALEX» также обуславливает возможность его смешения с противопоставленными товарными знаками «ROLEX» / «РОЛЕКС». Более того, довод о том, что оспариваемый товарный знак имеет прочтение (би лекс) противоречит информации на

официальном сайте правообладателя (<http://balex925.ru>), согласно которой наименование бренда является «BALEX»;

- доводы об отсутствии совпадения круга потребителей и каналы реализации товаров, маркированных сравниваемыми товарными знаками, не могут быть приняты во внимание.

К пояснению были представлены следующие материалы:

7. Выдержки из судебных решений;
8. Распечатки из сети Интернет сведений о правообладателе и выпускаемой им продукции;
9. Распечатки из сети Интернет публикаций о часах и аксессуарах;
10. Распечатки страниц из журналов (Vogue (01.01.2003), Forbes (ноябрь 2005), PRIME (февраль 2017));
11. Фотографии за 2017 год.

Коллегия также считает необходимым отметить, что материалы [3-4, 7-11] представлены лицом, подавшим возражение, 08.08.2018 и 25.09.2018, т.е. после даты (19.07.2018) принятия возражения к рассмотрению, не являются общедоступными словарно-справочными изданиями.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС дополнительные материалы считаются изменяющими мотивы возражения, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС. В связи с чем данные материалы не могут быть приняты к рассмотрению.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.11.2016) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации

товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, 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.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с требованиями подпункта 2 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Согласно требованиям пункта 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №586469 может быть подано заинтересованным лицом.

Компания Ролекс СА, обосновывая свою заинтересованность в подаче настоящего возражения, указала, что является обладателем более ранних исключительных прав на товарные знаки (2-6), с которыми оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ, а также осуществляет деятельность в той же сфере, что и правообладатель оспариваемого товарного знака.

Принимая во внимание изложенное, коллегия сделала вывод о наличии заинтересованности у компании Ролекс СА, в подаче возражения против предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку.



Оспариваемый товарный знак

по свидетельству №586469

(1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее букву «b» словесный элемент «lex», между которыми расположен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения ювелирного изделия - кольца белого цвета на фоне геометрической фигуры неправильной формы, повторяющей контур кольца.

При этом следует отметить, что оспариваемый знак, несмотря на художественную проработку второй буквы, не утратил словесного характера, прочитывается и воспринимается как слово «BALEX», что также подтверждается информацией, расположенной на официальном сайте <http://balex925.ru> лица, подавшего возражение.

Согласно доводам возражения оспариваемый товарный знак сходен до степени

смешения со следующими товарными знаками: **ROLEX** по свидетельству



№316849 - (2); **РОЛЕКС** по свидетельству №164363 - (3); **ROLEX**



по международной регистрации №252976 - (4); **ROLEX** по

международной регистрации №476371 - (5); **ROLEX** по международной регистрации №976721 - (6).

Противопоставленные знаки (2, 3, 6) представляет собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов, одинакового размера черного цвета.

Противопоставленные знаки (4, 5) представляют собой комбинированные обозначения, включающие словесный элемент «ROLEX», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, одинакового размера, зеленого или черного цветов, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения короны. Знак (5) охраняется в желтом, зеленом цветовом сочетании.

С точки зрения фонетики сравниваемые слова «BALEX» – «ROLEX»/ «РОЛЕКС» включают в себя одинаковую конечную часть [-LEX/ЛЕКС]. Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом, поскольку сравниваемые слова являются короткими, в связи с чем каждая буква/звук играет существенную роль. Сравнимые слова начинаются с принципиально различных по звучанию букв/звуков, слогов, на которых в первую очередь акцентируется внимание потребителя. Указанные отличия придают обозначениям различное звучание, что обуславливает вывод о несходстве их по фонетическому признаку сходства.

Что касается довода правообладателя относительно того, что словесный элемент оспариваемого товарного знака «...более вероятно будет восприниматься потребителем как «bolex»...», коллегия отмечает следующее. Как было указано выше, в словесном элементе оспариваемого знака вторая буква выполнена в виде кольца с камнем, на фоне геометрической фигуры, которая имеет оригинальную форму с «хвостиком», расположенным справа и внизу, т.е. данный графический элемент ассоциируется со строчной буквой «a», что приводит к прочтению словесного элемента оспариваемого знака как «BALEX». При этом следует отметить, что правообладатель в своем пояснении также ссылается на информацию с официального сайта лица, подавшего возражение, (<http://balex925.ru>) «...согласно которой наименованием бренда является «balex»...».

Довод правообладателя относительно того, что «...первая буква «b» воспроизводит перевернутую русскую букву «р»...» не может быть признан убедительными, поскольку рассуждая таким образом можно предположить, что в оспариваемом знаке первая буква также может воспроизводить перевернутые латинские буквы «d» или «q», что в свою очередь ведет к отсутствию фонетического сходства с противопоставленными товарными знаками.

Различие сравниваемых знаков (1) и (2-б) усиливается за счет их визуального несходства в силу того, что они производят разное общее зрительное впечатление.

Так, противопоставленные знаки (2, 3, 6) являются словесными, в то время как, оспариваемый знак комбинированным. Словесные элементы оспариваемого знака и противопоставленного знака (3) выполнены буквами разных алфавитов.

Оспариваемый знак и противопоставленные знаки (4, 5) являются комбинированными, при этом изобразительный элемент оспариваемого знака представляет собой стилизованное изображение ювелирного изделия - кольца с камнем белого цвета, расположенного на фоне геометрической фигуры оригинальной формы, повторяющей контур кольца, в то время как, изобразительный элемент противопоставленных знаков – стилизованное изображение короны, т.е. включают совершенно разные изобразительные элементы. Кроме того, оспариваемый знак (1) и противопоставленный знак (5), выполнены в разной цветовой гамме (темно-красный, серый, белый цвета – желтый, зеленый цвета).

Что касается семантического признака сходства, то провести анализ сравниваемых словесных обозначений по смысловому фактору сходства не представляется возможным, поскольку согласно словарно-справочным источникам информации сравниваемые слова не являются лексическими единицами ни в одном из основных европейских языков, то есть являются вымышленными.

С учетом изложенного коллегия полагает, что в целом сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом и, следовательно, признаются несходными.

Согласно доводам возражение, предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №586469 оспаривается в отношении следующих товаров 14 класса МКТУ «стекла для наручных часов; механизмы ходовые для часов; пружины для наручных часов; часы атомные; часы эталонные [задающий генератор сигналов]; часы наручные; часы-браслеты; маятники [часовое производство]; часы, за исключением наручных; приборы хронометрические; секундомеры с остановом; браслеты для часов; барабаны [часовое производство]; стрелки часовые [часовое производство]; хронографы [часы наручные]; часы солнечные; будильники; футляры для часовых производств; корпуса часов; механизмы часовые; анкеры [часовое производство]; цепочки для часов;

циферблаты [часовое производство]; хронометры; алмазы; корпуса для карманных или наручных часов; футляры для часов [подарочные]; хроноскопы; часы электрические».

Анализ однородности товаров показал, что оспариваемые товары и товары, указанные в перечнях противопоставленных знаков (2-6), однородны, поскольку либо идентичны, либо относятся к одному роду товаров (приборы для измерения времени и их части), имеют одно и то же происхождение «часовое производство», один круг потребителей (широкий/общий круг потребителей) и один рынок сбыта (магазины секции по продаже ювелирных изделий). Данный факт правообладателем не оспаривается.

Однако, в силу несходства сравниваемых знаков отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров 14 класса МКТУ, для индивидуализации которых эти знаки предназначены, одному производителю.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Отсутствие сходства у сравниваемых знаков обуславливает и отсутствие у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя соответствующих товаров в связи с экономической деятельностью лица, подавшего возражение.

Вместе с тем, анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал следующее.

Представленные документы (распечатки из сети Интернет) содержат лишь общую информацию о лице, подавшем возражение, и его деятельности, но не содержат фактических данных об объемах производства продукции, о затратах на рекламу, о распространении продукции на территории России и др. сведения, которые действительно свидетельствовали бы о широкой известности продукции лица, подавшего возражение на территории России до даты приоритета оспариваемой регистрации.

Материалы возражения не содержат каких-либо документов, которые отражали бы сведения о доказанном факте наличия у российских потребителей устойчивых

ассоциативных связей при восприятии оспариваемого товарного знака именно с лицом, подавшим возражение, на дату приоритета оспариваемой регистрации (например, результаты социологического опроса, которые содержали бы соответствующие объективные сведения).

В свою очередь, лицо, подавшее возражение, и правообладатель представили материалы, согласно которым продукция, маркированная оспариваемым товарным знаком, присутствует на российском рынке, по крайней мере, с 2005 года (сведения с официального сайта), демонстрируется на выставках, ее производитель участвует в благотворительных акциях [6, 8].

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает в материалах, представленных лицом, подавшим возражение, какие-либо основания для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров, то есть не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.03.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 586469.