


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

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 22.07.2019, поданное Эрреа Спорт С.А., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 678536, при этом установила следующее.




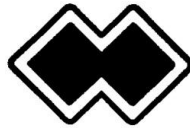
Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » по заявке № 2017752710 с приоритетом от 12.12.2017 зарегистрирован 29.10.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 678536 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Чжуншань Жуйцзика Клохин Ко., Лтд., Китай (CN) (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.07.2019 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:




- оспариваемый комбинированный товарный знак "  " является сходным до степени смешения с принадлежащими компании ERREA



комбинированными знаками « **errea** » и « **errea** » по международным регистрациям № 759602 (приоритет от 22.12.2009), № 621285 (приоритет от

16.06.1994), а также с изобразительными знаками «  » и



«  » по международным регистрациям № 715849 (приоритет от 26.03.1999) и № 1092762 (приоритет от 29.04.2011), действующими на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 678536 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом "DaReTc", заглавные буквы которого сверху соединены горизонтальной линией, и расположенной над ним изобразительной частью в виде двух ромбов, соединяющихся друг с другом. Вышеуказанный изобразительный элемент входит в состав комбинированных знаков компании ERREA по международным регистрациям № 759602, № 621285 и зарегистрирован в качестве изобразительного знака по международным регистрациям № 715849 и № 1092762 на имя данной компании. Таким образом, оспариваемый товарный знак и товарные знаки компании ERREA содержат сходные до степени смешения изобразительные элементы;

- изобразительные элементы сравниваемых товарных знаков, являются сходными по внешней форме, обладают симметрией, то есть их левая и правая части

являются одинаковыми и характеризуются соразмерным, пропорциональным расположением по отношению к центру изображений. Степень сходства увеличивается за счет использования в сравниваемых обозначениях одинакового сочетания черного и белого цветов. В целом создается в высокой степени сходное общее впечатление. Не вызывает сомнения тот факт, что вышеуказанные изображения, входящие в состав сравниваемых товарных знаков, характеризуются высокой степенью сходства, в том числе благодаря практически тождественной внешней форме, на которую в первую очередь обращают внимание потребители. Наличие в изобразительной части оспариваемого товарного знака линий внутри ромбов, а также контура в противопоставленных товарных знаках компании ERREA следует признать несущественными отличиями, поскольку они представляют собой внутренние детали обозначений, не влияющие на общее впечатление сходства, получаемое при визуальном восприятии рассматриваемых товарных знаков;

- в оспариваемом и в противопоставляемых знаках компании ERREA именно изобразительный элемент в виде соединяющихся в центре ромбов в первую очередь привлекает внимание и запоминается потребителем, благодаря его удобному для зрительного восприятия центральному расположению в композиции товарных знаков, над словесными элементами. В знаках по международным регистрациям № 715849 и № 1092762 изобразительный элемент является единственным элементом данных обозначений. Таким образом, при первом впечатлении от восприятия сравниваемых изобразительных обозначений они представляются сходными до степени смешения. Изобразительные элементы оспариваемого комбинированного товарного знака и товарных знаков компании ERREA производят сходное общее впечатление при их зрительном восприятии и являются сходными до степени смешения с точки зрения внешней формы, наличия симметрии, характера изображений, а также используемого цветового решения сравниваемых обозначений;

- сравниваемые изобразительные элементы во всех обозначениях являются доминирующими элементами рассматриваемых товарных знаков и в первую очередь привлекают внимание потребителей;

- на имя компании ERREA зарегистрирована серия товарных знаков, объединенных одним и тем же изобразительным элементом. Таким образом, при восприятии потребителем оспариваемого товарного знака, включающего тот же изобразительный элемент, с незначительными отличиями в деталях, у него может сложиться впечатление о принадлежности данного товарного знака компании ERREA, что не соответствует действительности;

- товары 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы рассматриваемые товарные знаки, принадлежат к одним и тем же родовым группам, изготавливаются из одинаковых материалов, имеют одинаковое назначение и круг потенциальных потребителей, а также характеризуются одинаковыми условиями и местами реализации;

- товары 25 класса МКТУ в перечнях сравниваемых товарных знаков относятся к товарам широкого потребления, приобретаемым от случая к случаю и не требующим каких-либо специальных или профессиональных знаний для их выбора и использования, что также повышает риск их смешения потребителями;

- для установления несоответствия регистрации товарного знака пункту 6 статьи 1483 Кодекса достаточно уже самой опасности смешения сравниваемых товарных знаков в глазах потребителя;

- итальянская компания ERREA, основанная в 1988 году, специализируется на производстве спортивной одежды компания ERREA стала техническим спонсором большого количества профессиональных клубов, от юниорских любительских команд до самых известных клубов в Италии и мире (например, клубы Chieri, Parma, Renate, First Vienna, Ashford United, Norwich City, Port Vale, AI-Raed, Gorica, Metallist 1925 и др. в футболе; UBC Gussing Knights, Leuven Bears, Basket Ferentino, Bilbao Basket и др. в баскетболе; London Broncos, Dewsbury Rams, Toulouse Olympique, USAP Perpignan и др. в регби; DENVER-errea в волейболе) и многие другие. ERREA также является спонсором национальных команд Болгарии, Исландии Руанды и Украины по баскетболу, Исландии, Кувейта, Руанды - по футболу, Бельгии, Болгарии, Доминиканской Республики, Франции, Италии, Нидерландов и Словакии - по волейболу. В одежду ERREA экипированы в

Российской континентальной хоккейной лиге - финалист кубка Гагарина казанский Ак Барс и тольяттинская Лада; победитель Европейской лиги чемпионов и победитель Чемпионата России по волейболу 2014-2015 гг. Zenit Казань. Так же в мужской суперлиге по волейболу в экипировке ERREA играют Кузбасс, Факел, Грозный, Динамо Краснодар. В женской - Динамо Краснодар, Заречье Одинцово, Автодор-Метар;

- в силу известности логотипа компании ERREA на мировом и российском рынках возникает серьезный риск того, что любое сходное с ним изобразительное обозначение может ассоциироваться потребителями с товарами компании ERREA, в том числе и оспариваемый товарный знак по свидетельству № 678536, характеризующийся высокой степенью сходства с изобразительным элементом товарных знаков компании ERREA. В результате возникает риск смешения потребителями соответствующих товаров 25 класса МКТУ, маркированных товарными знаками, принадлежащими Чжуншань Жуйцзика Клохин Ко., Лтд. и компании ERREA, и/ или их производителей.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие дополнительные материалы:

(1) – Информация о компании и продукции ERREA по данным электронной энциклопедии Википедия;

(2) – Информация о компании ERREA по данным Интернет-сайта <http://proathletics.ru/>.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 678536 недействительным в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

В адрес правообладателя, в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС, направлено уведомление о поступившем возражении и о дате заседания коллегии по его рассмотрению от 08.08.2019, которое не было получено адресатом и выслано обратно отправителю, поступило в ФИПС 24.09.2019 (см. сведения сайта

<https://www.pochta.ru/tracking> о почтовом отправлении согласно идентификатору 12599335438848).

На указанную в уведомлении дату заседания коллегии правообладатель не явился, отзыв по мотивам поступившего возражения не представил.

Согласно пункту 4.3 Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (12.12.2017) приоритета товарного знака по свидетельству № 678536 правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 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.

Согласно пункту 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.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 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 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пункте 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

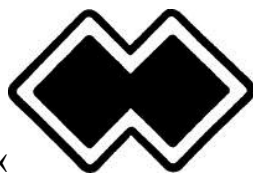
Исходя из имеющихся в деле материалов, лицо, подавшее возражение, обладает исключительными правами на следующие товарные знаки:

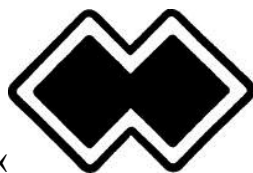


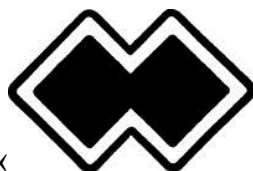
[1] комбинированный знак «**errea**» по международной регистрации № 759602, с датой территориального расширения 22.12.2009, состоящего из графического элемента в виде двух смыкающихся ромбов, с ободком, повторяющим контур ромбов, и словесного элемента «errea», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита; правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ;

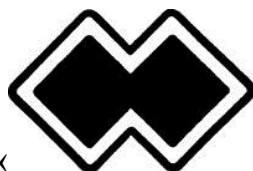


[2] комбинированный знак «**errea**» по международной регистрации № 621285, с датой международной регистрации 16.06.1994, состоящего из графического элемента в виде двух смыкающихся ромбов, с ободком, повторяющим контур ромбов, и словесного элемента «errea», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита; правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ;

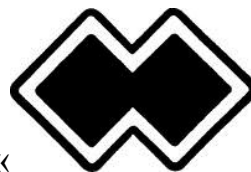


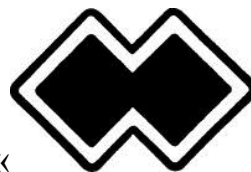
[3] изобразительный знак «  » по международной регистрации № 715849, с датой международной регистрации 27.05.1999, представляет собой два смыкающихся ромба, с ободком, повторяющим их контур; правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25, 28 классов МКТУ;



[4] изобразительный знак «  » по международной регистрации № 1092762, с датой международной регистрации 15.06.2011, представляет собой два смыкающихся ромба, с ободком, повторяющим их контур; правовая охрана предоставлена в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ.


Таким образом, указанные противопоставляемые товарные знаки [1-4]



объединены общим изобразительным элементом «  », сходным, по мнению лица, подавшего возражение, изобразительному элементу оспариваемого товарного знака, им представлена правовая охрана в отношении однородных товаров и услуг.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о наличии заинтересованности Эрреа С.п.А. в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 678536.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству № 678536 является комбинированным, состоит из словесного элемента «DARETC», выполненного буквами латинского алфавита, над словесным элементом располагается горизонтальная линия и смыкающиеся фигуры ромбов, закрашенных однотонным цветом, поверх которых нанесены хаотичные плавные линии.

Анализ сходства оспариваемого и противопоставляемых знаков показал следующее.

В связи с тем, что оспариваемый товарный знак является комбинированным, анализ сходства обозначений правомерно проводить как по всему обозначению в целом, так и по его отдельным элементам.

Изобразительный элемент оспариваемого товарного знака представляет собой частично пересекающиеся фигуры двух темных ромбов, поверх которых нанесены четыре белые плавные линии. Изобразительный элемент противопоставляемых знаков по международным регистрациям [1-4] представляет собой фигуру из двух пересекающихся ромбов, однотонно закрашенных и обрамленных в темную рамку с интервалом от фигуры ромбов. Использование в сравниваемых изобразительных элементах одинаковой идеи, а именно изображения двух смыкающихся ромбов, недостаточно для вывода о сходстве таких изобразительных элементов друг с другом.

В ответ на довод заявителя о том, что сравниваемые изобразительные элементы производят идентичное общее зрительное впечатление по их внешней форме, сообщаем следующее. Сравнимые изобразительные элементы действительно характеризуются сходством внешней формы и симметрией изображенных графических элементов. Вместе с тем, сравниваемые изобразительные элементы производят разное общее зрительное впечатление, за счет следующих отличительных признаков каждого обозначения. Например, изобразительный элемент противопоставляемых знаков [1-4] имеет очевидный внутренний контур, который создается изображением двух пересекающихся ромбов, закрашенных темным однотонным цветом, и внешнюю темную рамку, выполненную с интервалом от основного изобразительного элемента. Вместе с тем, изобразительный элемент оспариваемого товарного знака не может быть ограничен только фигурой двух крупных пересекающихся ромбов, а включает в себя также горизонтальную линию, расположенную под ромбами. Кроме того установлены следующие различия изобразительных элементов, входящих в сравниваемые товарные знаки: закрашенная, наиболее заметная часть в сравниваемых

изобразительных элементах, имеет разные пропорции и размеры; наличие/отсутствие внешнего декоративного обрамления; наличие/отсутствие дополнительных декоративных линий, нанесенных поверх ромбов; наличие/отсутствие дополнительной горизонтальной линии под фигурой пересекающихся ромбов.

Таким образом, учитывая изложенные различия изобразительных элементов сравниваемых товарных знаков, оспариваемый товарный знак и знаки по международным регистрациям [3-4] не могут быть признаны сходными.

Словесный элемент «DARETC» оспариваемого товарного знака, выполнен оригинальным шрифтом, заглавными и строчными буквами поочередно, акцентирует на себе внимание потребителей, создает фонетический образ обозначения и поэтому легче запоминается потребителю. Словесный элемент «DARETC» и словесный элемент «errea» противопоставленных знаков по международным регистрациям [1-2] имеют идентичный второй слог «re», при этом имеют разное количество букв, не совпадающие два слога из трех, и 4 несовпадающие буквы из 6. Сравнимые словесные элементы не имеют ни фонетического, ни смыслового, ни графического сходства. Сходного пространственного расположения словесного элемента, под изобразительным элементом, в композиции сравниваемых обозначений недостаточно для вывода об их сходстве. Таким образом, словесные элементы сравниваемых обозначений, играя значительную роль в воспроизведении знака, оказывают дополнительное различие между сравниваемыми обозначениями в целом.

На основании проведенного анализа сравниваемых обозначений, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 678536 и противопоставленные знаки по международным регистрациям [1-2] не являются сходными.

Анализ однородности товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку № 678536 и товаров 25 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знакам по международным регистрациям [1-4], показал следующее.

Товары 25 класса МКТУ «изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; куртки из шерстяной материи [одежда]; одежда; одежда верхняя; одежда кожаная; одежда непромокаемая; пальто; парки; перчатки [одежда]; платки шейные; пуловеры/свитера; сапоги; уборы головные» оспариваемого товарного знака и товары 25 класса «одежда для спорта; шапки, кепки, халаты, спортивные ремни, носки, антиперспирантные носки, носки для лодыжек, нижнее белье, трикотаж, нижнее белье, майки, бриджи, блузоны, анораки, плечевые пояса, комбинезоны (одежда), перчатки (одежда), полная спортивная экипировка для спортивных команд, спортивные тренировочные костюмы, одежда для гимнастики, спортивная обувь; охрана ног (спортивные товары)» противопоставляемого знака [1], товары «предметы одежды для спорта; шапки, береты, шапки, халаты, спортивные ремни, чулки, антиперспиранты, тапочки, носки, майки, шорты, комбинезоны (одежда), перчатки (одежда), комплектные костюмы для спортивных команд, тренировочные костюмы» противопоставляемого знака [2], товары «Предметы одежды для спорта; шапки, кепки, шапки, халаты, спортивные ремни, носки, носки против перчаток, носки для лодыжек, трикотаж, шорты, комбинезоны (одежда), перчатки (одежда), полные спортивные костюмы для спортивных команд, тренировочные спортивные костюмы» противопоставляемого знака [3], товары «спортивная одежда и одежда для отдыха для женщин и детей, включая трикотажные изделия, футболки, жилетки, толстовки, пуловеры, рубашки поло, рубашки, юбки, брюки, шорты, шорты, шорты-бермуды, куртки, пальто, джинсы, трикотажные изделия, галстуки, костюмы, комбинезоны, полная спортивная экипировка для спортивных команд; тренировочные костюмы; спортивные комплекты, в том числе для футбола, мини-футбола, волейбола, регби и баскетбола; одежда для футбола, мини-футбола, волейбола, регби, баскетбола, тенниса, велоспорта, гольфа, бейсбола, спиннинга, бега и упражнений в целом, не включенная в другие занятия; штаны; лыжные костюмы; ремни (одежда); ремни для спорта; обувь; туфли; обувь для спорта, включая обувь для футбола, мини-футбола, волейбола, регби, баскетбола, тенниса, велоспорта, гольфа, бейсбола, спиннинга, бега, гимнастики и упражнений в целом, не включенных в другие классы; лыжные

ботинки; плавать обувь; тапочки; головные уборы; головные уборы; колпачки; капоты; наушники; повязки и повязки на голову; шапки и береты для спорта в целом; банданы; перчатки (одежда); глушители; напульсники; чулки; носки; абсорбирующие пот чулки; тапочки; колготки; нижнее белье; трусы; бюстгальтеры; фуфайки; Трусы; боксерские трусы; г-строка; гетры; шорты-бермуды; эластичные футболки; ночное белье; пляжная одежда и купальники; в том числе купальные костюмы; плавки; банные халаты; дождевики» противопоставляемого знака [4] являются однородными, поскольку относятся к одному виду - одежда, обувь, головные уборы, имеют одно назначение и круг потребителей.

Однако, с учетом отсутствия сходства сравниваемых обозначений однородные товары не смешиваются.

С учетом вышеизложенных обстоятельств, оснований для вывода о несоответствии произведенной регистрации товарного знака по свидетельству № 678536 требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не усматривается.

Возражение, поступившее 22.07.2019, содержит довод о том, что в силу известности логотипа компании ERREA на мировом и российском рынках возникает серьезный риск того, что любое сходное с ним изобразительное обозначение может ассоциироваться потребителями с товарами компании ERREA.

Лицо, подавшее возражение, указывает на то, что способность оспариваемого обозначения вводить потребителей в заблуждение основана на ассоциациях этого обозначения с лицом, подавшим возражение, как производителем товаров 25 класса МКТУ, основанных на предшествующем опыте потребителей.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным производителем товаров, необходимо наличие доказательств, подтверждающих не только факт производства товаров иным лицом с использованием спорного обозначения, но и доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Следовательно, довод лица, подавшего возражение, о возможности смешения изобразительных элементов сравниваемых товарных знаков в силу известности

логотипа компании ERREA, носит декларативный характер и не подтвержден представленными материалами.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.07.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №678536.