

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, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 21.03.2008 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 887581 для части товаров 9 класса МКТУ, поданное компанией Арима Холдинг Корп. (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Международная регистрация №887581 знака «ESCADA Ceremonia» была осуществлена 09.03.2006 с конвенционным приоритетом от 27.09.2005 на имя фирмы ESCADA AG, Margaretha-Ley-Ring 1 85609 Aschheim, Германия (далее – правообладатель), в отношении товаров 9, 14, 18, 25 классов МКТУ, указанных в перечне.

Оспариваемый знак по международной регистрации №887581 представляет собой словесное обозначение «ESCADA Ceremonia», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.03.2008, в котором выражено мнение о том, что предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 887581 произведено в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Возражение мотивировано тем, что обозначение «ESCADA Ceremonia» по международной регистрации № 887581 сходно до степени смешения со знаком «ESCADA» по свидетельству №219597, которому ранее была предоставлена правовая охрана на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 9 класса МКТУ.

В возражении указано, что сходство знаков обусловлено фонетическим (вхождение одного обозначения в другое, характер совпадающих частей обозначений, наличие близких и совпадающих звуков) и визуальным (вид шрифта) сходством входящих в их состав словесных элементов.

В возражении вывод об однородности товаров обоснован тем, что перечни товаров 9 класса МКТУ, включенных в оспариваемый знак, и товаров 9 класса МКТУ противопоставленной регистрации полностью совпадают в части, при этом в части товары имеют одно назначение, круг потребителей, условия сбыта.

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №887581 знака «ESCADA Ceremonia» недействительным в части товаров 9 класса МКТУ, а именно: «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; приборы и инструменты фотографические, кинематографические».

В адрес правообладателя в установленном порядке было направлено уведомление от 18.04.2008 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 03.06.2008, с приложением копии возражения.

На заседании коллегии, состоявшимся 03.06.2008, представителем правообладателя представлено ходатайство о переносе рассмотрения возражения в связи с тем, что правообладатель поздно получил уведомление от 18.04.2008 и ему требуется время для подготовки отзыва на возражение.

Коллегия Палаты по патентным спорам приняла решение отказать в удовлетворении ходатайства и рассмотреть возражение по существу, исходя из того, что характер рассматриваемого спора не требует существенных временных затрат для подготовки отзыва, в силу чего правообладателю было предоставлено достаточно времени выработки позиции по защите оспариваемой регистрации..

Правообладателем на дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам отзыв представлен не был, однако, представитель правообладателя в своем выступлении на заседании коллегии выразил несогласие с доводами возражения, указав, что оспариваемый и противопоставленный знаки не могут быть признаны сходными до степени смешения, поскольку различаются по

фонетическому признаку (имеют различный состав звуков, при этом оспариваемый знак содержит сильный элемент «Ceremonia»), кроме того, знаки производят различное общее зрительное впечатление, благодаря тому, что оспариваемый знак состоит из двух слов имеющих различную графику.

По мнению правообладателя, нельзя признать обоснованным утверждение лица, подавшего возражение, об однородности части товаров 9 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый знак, с товарами 9 класса МКТУ противопоставленного знака.

На основании изложенного была выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака «ESCADA Ceremonia» по международной регистрации №887581.

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

С учетом даты конвенционного приоритета международной регистрации № 887581 (27.09.2005) правовая база для оценки ее охранимости включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, 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, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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.

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. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, международная регистрация № 887581 представляет собой словесное обозначение «*ESCADA Ceremonia*», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в черно-белом цветовом сочетании. При этом слово «*ESCADA*» выполнено заглавными буквами, а слово «*Ceremonia*» - строчными с первой заглавной буквой. Слово «*ESCADA*» является изобретенным и не имеет смыслового значения; слово «*ceremonia*» переводится с испанского языка как «церемония, обряд, церемонность».

Противопоставленный знак по свидетельству №219597 представляет собой словесное обозначение «*ESCADA*», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак также выполнен в черно-белом цветовом сочетании.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «*ESCADA Ceremonia*» и противопоставленного знака «*ESCADA*» свидетельствует о наличии сходства указанных знаков.

Сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал, что они включают в себя фонетически и визуально тождественный элемент «*ESCADA*», то есть имеет место вхождение в

оспариваемый товарный знак элемента, исключительное право на который принадлежит другому лицу.

Поскольку слово «ESCADA» в обоих обозначениях выполнено заглавными буквами латинского алфавита, в отличие от слова «Ceremonia», которое выполнено с использованием только начальной заглавной «С», и поскольку в оспариваемом обозначении слово «Ceremonia» следует вторым за словом «ESCADA», необходимо признать, что слово «Ceremonia» несет второстепенную различительную нагрузку и создает впечатление производности знака «ESCADA Ceremonia» от знака «ESCADA».

Отсутствие смыслового значения у слова «ESCADA» не позволяет говорить о формировании из слов «ESCADA» и «Ceremonia» словосочетания, обладающего новым по отношению к слову «ESCADA» смыслом, следовательно, анализу подлежит каждое слово в отдельности, что свидетельствует о простом вхождении одного обозначения в другое.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки следует признать в целом сходными, поскольку ассоциирование достигается за счет включения в их состав фонетически и графически тождественного элемента «ESCADA» в качестве самостоятельного элемента.

Анализ перечней товаров 9 класса МКТУ, указанных в оспариваемой регистрации № 887581 (очки и солнечные очки; электрические приборы, предназначенные для записи, передачи, и воспроизведения звука или изображений; приборы и инструменты фотографические, кинематографические и оптические), и товаров 9 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 219597 (приборы и инструменты для научных целей, морские, геодезические, электрические, кинематографические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты; огнетушители) показал, что в части товаров «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений», «приборы и инструменты кинематографические» они

совпадают. Что же касается таких товаров как «приборы фотографические», то они являются однородными товарами «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений», «приборы и инструменты кинематографические» поскольку представляют собой сопутствующие товары, имеют одни и те же назначение (запись, воспроизведение звука или изображений), круг потребителей, условия сбыта и, как правило, производятся одним и тем же лицом. Однородность указанных товаров обусловлена также совместной встречаемостью товаров в продаже.

Таким образом, Палата по патентным спорам считает, что имеются основания для вывода о том, что правовая охрана международной регистрации № 887581 знака «ESCADA Ceremonia» на территории Российской Федерации представлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Относительно приведенных в особом мнении доводов правообладателя следует отметить следующее.

По вопросу направления уведомления правообладателю за 1,5 месяца (45 дней) до даты заседания коллегии, нужно отметить, что срок, за который до даты заседания коллегии направляется уведомление, нормативными документами не урегулирован. Согласно Постановлению Правительства РФ¹ контрольные сроки пересылки письменной корреспонденции по Российской Федерации составляют от 2 до 3 дней. Сроки почтовой доставки за пределы Российской Федерации не регламентированы, однако указанные выше сроки дают основания полагать, что 1,5 месяца – достаточное время для получения уведомления и подготовки к заседанию коллегии. Стоит также добавить, что, как было уже отмечено выше, существа рассматриваемого спора не требует длительной подготовки и сбора фактов.

Вопрос очередности назначения заседаний в Палате по патентным спорам также не урегулирован никакими нормативными документами.

Что касается неуведомления эксперта ФИПС, то в соответствии с пунктом 3.1 Правил в необходимых случаях Палата по патентным спорам вправе

пригласить лицо, принимавшее решение по результатам экспертизы, однако Правила не возлагают на Палату по патентным спорам обязанности уведомлять эксперта ФИПС.

По рассмотрению ходатайства правообладателя о переносе заседания был составлен отдельный протокол, в котором было отражено принятое решение. Копия протокола может быть предоставлена по соответствующему ходатайству.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.03.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по международной регистрации №887581 для товаров 9 класса МКТУ недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров: «lunettes de vue et lunettes de soleil; appareils et instruments optiques».

¹ Постановление Правительства РФ от 24 марта 2006 г. № 160 «Об утверждении нормативов частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной корреспонденции, а также контрольных сроков пересылки письменной корреспонденции»