

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение компании ЭЦИ С.п.а., Италия (далее - лицо, подавшее возражение), от 08.08.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459025, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2010739520 с приоритетом от 08.12.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.04.2012 за №459025 на имя ООО «Эдельвейс», Россия (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой фантазийное слово «ANONA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 08.08.2012 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров и услуг, ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а также статьи 10 – bis Парижской конвенции об охране промышленной собственности (далее – Парижская

конвенция) и статьи 14 Закона Российской Федерации от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о конкуренции).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ со словесными знаками «AGNONA» по свидетельству №222478[1] и международным регистрациям №445047 [2] и №703193[3], владельцем которых является лицо, подавшее возражение;

- сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, поскольку они почти идентичны, отличаются всего одним звуком «G»;

- обозначения не имеют смысловых значений, что свидетельствует об их семантическом сходстве;

- сравниваемые знаки являются сходными по визуальному критерию, поскольку они создают общее зрительное впечатление, выполнены печатными буквами латиницы в черно-белом цвете;

- знаки [1-3] зарегистрированы, в числе прочих, в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, которые являются однородными товарам и услугам оспариваемой регистрации;

- рядовой потребитель будет введен в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку, принимая во внимание известность на российском рынке продукции лица, подавшего возражение, продукция, маркированная оспариваемым товарным знаком «ANONA», может ассоциироваться с компанией ЭЦИ С.п.а., а не с ООО «Эдельвейс», являющимся правообладателем оспариваемого знака;

- действия ООО «Эдельвейс» по регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №459025 являются актом недобросовестной конкуренции и подпадают под нормы, изложенные в статье 10-bis Парижской конвенции и в статье 14 Закона о конкуренции.

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459025 полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, доводы которого сводятся к тому, что делопроизводство по возражению подлежит прекращению в связи с тем, что копии электронных публикаций международных регистраций лица, подавшего возражение, а также некоторые распечатки с сайтов сети Интернет не содержат перевода на русский язык. Доводов, касающихся существа возражения, в представленном отзыве не содержится.

По существу возражения представителем правообладателя на заседании коллегии, состоявшемся 16.10.2012, было указано, в частности, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки не сходны между собой, поскольку знаки [1-3] содержат дополнительную букву и, кроме того, оспариваемый знак имеет смысловое значение в отличие от противопоставленных знаков, что подтверждается представленными распечатками, в частности, с сайта dic.academic.ru, согласно которым Анона в переводе с испанского языка означает «запас продовольствия, анона (дерево и плод), глупый, недалекий, плохо сидящий в седле». Товары, маркированные сравниваемыми знаками, не могут быть смешаны в гражданском обороте, так как они имеют разный круг потребителей: потребителей товаров, маркированных товарным знаком «AGNONA» отличает высокий уровень доходов, в то время как потребители товаров со знаком «ANONA» имеют невысокий уровень доходов.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (08.12.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

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, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «ANONA», которое в переводе с испанского языка означает «запас продовольствия, анона (дерево и плод)» (см. Яндекс. Словари АБВУЯ Lingvo). Знак зарегистрирован для товаров 25 (головные уборы; обувь; одежда) и услуг 35 (продвижение товаров (для третьих лиц)) классов МКТУ.

Возражение от 08.08.2012 основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг знаков [1-3], правовая охрана которым предоставлена ранее на имя лица, подавшего возражение.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «AGNONA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения. Знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ: «агентства по розничной продаже одежды, посреднические услуги в сфере розничной продажи одежды, помощь розничным торговцам в области моды, помощь розничным торговцам в сфере продажи одежды, помощь лицам или компаниям, имеющим привилегии, лицензии в области моды, помощь лицам или компаниям, имеющим привилегии, лицензии в сфере продажи одежды».

Знаки [2-3] также представляют собой словесные обозначения «AGNONA», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющие смыслового значения. Правовая охрана предоставлена знакам, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ: impermeables, linge, vetements confectionnes, chapeaux; vetements, berets, chapeaux, ceintures, jupes, vestes, chandails, jerseys, chemisettes, peignoirs de bain, robes de chambre, costumes de bain, lingerie de corps, blouses, bodies, bas, collants, cravates, gants, manteaux, pantalons, parkas, pelisses, pyjamas, pull-overs, jarretelles, soutiens-gorge, echarpes, foulards, pardessus, etoles, combinaisons (vetements), bottes, sandales, pantoufles, chaussures (дождевики, белье, готовая одежда, головные уборы, одежда, береты, шляпы, пояса, юбки, куртки, свитера, джерси, блузки, купальные халаты, халаты, купальники, нижнее белье, блузы, боди, чулки, колготки, галстуки,

перчатки, манто, панталоны, парки, шубы, пижамы, пуловеры, подвязки, бюстгальтеры, шарфы, платки, пальто, пелерины, комбинезоны, сапоги, сандалии, домашние тапки, обувь).

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-3] показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются сходными фонетически.

Фонетическое сходство обозначений «ANONA» и «AGNONA» обусловлено одинаковым количеством слогов, одинаковым составом гласных и близким составом согласных звуков, совпадением начальных звуков и двух слогов из трех. Отличие состоит в одном дополнительном звуке «G».

Указанные обозначения сходны графически, поскольку имеют близкую длину и выполнены стандартным шрифтом буквами одного алфавита (латинского).

Оценить семантическое сходство сравниваемых знаков не представляется возможным, поскольку оспариваемый товарный знак является малоизвестной российскому потребителю лексической единицей испанского языка, а противопоставленные знаки представляют собой фантазийное обозначение, не имеющее смыслового значения в общедоступных словарно-справочных источниках информации.

Сходство оспариваемого и противопоставленных знаков по двум критериям сходства словесных обозначений (фонетическому и графическому) позволяет сделать вывод об их сходстве в целом.

Анализ перечней товаров 25 и услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые знаки, показал, что они являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе, выполнены из одного материала, имеют одинаковые назначение и условия сбыта.

Таким образом, сходство товарного знака по свидетельству №459025 до степени смешения с противопоставленными знаками [1-3] в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, свидетельствует о

несоответствии оспариваемого знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №459025 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

Очевидно, что по отношению к товарам, на которые распространяется правовая охрана товарного знака по свидетельству №459025, обозначение «ANONA» носит фантазийный характер, поскольку оно не содержит сведений о товаре или его изготовителе.

Фантазийный характер обозначения исключает возможность отнесения данного словесного элемента к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара либо данные о производителе, не соответствующие действительности.

По мнению подателя возражения, длительная история существования и активная деятельность лица, подавшего возражение, на территории России привели к тому, что российским потребителям стали хорошо знакомы товары, выпускаемые под обозначением «AGNONA». Поэтому, увидев в продаже товар, маркированный оспариваемым знаком, потребитель будет ассоциировать этот товар с лицом, подавшим возражение, его родственными предприятиями или его лицензиатом, что не соответствует действительности.

Действительно, способность введения в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, обусловленный его предшествующими знаниями о нем.

Однако, следует отметить, что возражение не содержит материалов, свидетельствующих о том, что оспариваемый товарный знак будет восприниматься потребителем как товарный знак лица, подавшего возражение, а не правообладателя.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не удовлетворяющим требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Довод лица, подавшего возражение, о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459025 по основаниям, предусмотренным статьей 10-bis Парижской конвенции и статьей 14 Закона о конкуренции, не может быть рассмотрен Палатой по патентным спорам, так как решение указанного вопроса не входит в ее компетенцию.

В отношении довода правообладателя о том, что делопроизводство по возражению от 08.08.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459025 должно быть прекращено, следует отметить, что коллегия не усматривает оснований для совершения указанного действия.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 08.08.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459025 недействительным полностью.