

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, рассмотрела возражение от 02.09.2009, поданное компанией Шанель САРЛ, Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны изобразительному товарному знаку по свидетельству № 308095, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2005704948/50 с приоритетом от 10.03.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.06.2006 за № 308095 в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, на имя Общества с ограниченной ответственностью «Производственная компания ЮВЭСТ», г. Москва (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки «графическое изображение представляет собой переплетения двух разорванных колец, по центру пересекаемых полосой, с выступающей вниз вертикальной частью, в середине каждого кольца, разделенной в месте соединения колец. Кольца и полосы имеют одинаковую ширину. Переплетение полосы и колец подразумевает изображения слова «ЭСТЕТ».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.09.2009 лицо, его подавшее, оспаривает правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 308095, поскольку, по его мнению, она не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый графический товарный знак по свидетельству № 308095 представляет собой монограмму из двух букв «С» на фоне полосы с двумя небольшими выступами в нижней части;

- лицо, подавшее возражение, является владельцем графических знаков по международным регистрациям № 731984 с конвенционным приоритетом от 24.09.1999, № 426432 от 16.11.1976, которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 308095;

- при оценке сходства изобразительных и объемных обозначений учитываются следующие признаки: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений, сочетание цветов и тонов;

- сходство оспариваемого товарного знака по свидетельству № 308095 и противопоставленных знаков по международным регистрациям № 731984 с конвенционным приоритетом от 24.09.1999, № 426432 от 16.11.1976 очевидно, поскольку они представляют собой монограмму из двух букв «С», имеют один и тот же характер изображения и зарегистрированы в одном черно-белом цветовом сочетании;

- центральный элемент оспариваемого товарного знака по свидетельству № 308095 практически воспроизводит знак по международной регистрации № 731984;

- наличие в оспариваемом знаке горизонтальной полосы не снижает вероятность смешения потребителями сравниваемых знаков по свидетельству № 308095 и международным регистрациям № 731984 с конвенционным приоритетом от 24.09.1999, № 426432 от 16.11.1976;

- графические знаки Шанель по международным регистрациям № 731984 с конвенционным приоритетом от 24.09.1999, № 426432 от 16.11.1976 известны потребителям в отношении однородной продукции товаров 14 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 308095 может быть воспринят потребителями как один из вариантов графических знаков Шанель;

- специфика анализируемых товаров 14 класса МКТУ показывает, что изделия из драгоценных металлов, как правило, имеют небольшие размеры и знаки проставляются на них в виде клейма, которое не всегда бывает доступным при детальном рассмотрении без оптических инструментов.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 308095 полностью.

На заседании коллегии, состоявшемся 01.12.2009, лицом, подавшим возражение, были представлены материалы, иллюстрирующие использование аббревиатур «ЭСТЕТ», «СОСО-event», «СОСО-voyage» (всего – на 8 л.).

Правообладателем был представлен отзыв № 13-05/27 от 19.11.2009 на возражение против предоставления правовой охраны принадлежащему ему товарному знаку по свидетельству № 308095, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения;
- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 308095 несет определенное смысловое значение, а именно, представляет собой графическое решение «старшего» товарного знака правообладателя «ЭСТЕТ» по свидетельству № 170566 с приоритетом от 30.06.1998, зарегистрированного в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ;
- графические элементы товарного знака по свидетельству № 308095 представляют собой сложную аббревиатуру из букв «Э», «С», «Т», «Е»;
- товарный знак правообладателя «ЭСТЕТ» по свидетельству № 170566 имеет более ранний приоритет (30.06.1998) по сравнению с противопоставленным знаком лица, подавшего возражение, по международной регистрации № 731984 в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ;
- правообладатель также является правообладателем комбинированного товарного знака в отношении товаров 14 класса МКТУ по свидетельству № 306939, который состоит из изобразительного элемента, представляющего собой графическое

решение слова «ЭСТЕТ» и словесной составляющей «ЭСТЕТ», расположенной по центру композиции;

- смысловое значение графического изображения оспариваемого товарного знака по свидетельству № 308095 является определяющим критерием отличия от других знаков;

- противопоставленные знаки по международным регистрациям № 426432 от 16.11.1976, № 731984 с конвенционным приоритетом от 24.09.1999 представляют собой монограмму из двух букв «С»;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству № 308095 размещается правообладателем непосредственно на ювелирных изделиях, а также на ярлыках;

- изделия правообладателя имеют оттиски именника, что позволяет достоверно со 100 % вероятностью отличать его изделия от изделий иных производителей;

- оттиск именника в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации проставляется на каждое изготовленное производителем изделие и регистрируется Пробирной палатой России каждый год индивидуально на каждого производителя ювелирных изделий, что позволяет отличать однородные изделия;

- за период использования оспариваемого товарного знака по свидетельству № 308095 правообладателем было переработано 6 тонн 565 кг. 325,58 гр. драгоценного металла, из которого было произведено ювелирных изделий на общую сумму по себестоимости 5 834 668 291 рублей;

- территория реализации выпускаемой правообладателем продукции, маркируемой оспариваемым товарным знаком по свидетельству № 308095 достаточно обширна и охватывает почти всю территорию Российской Федерации;

- изделия лица, подавшего возражения, не являются широко известными российскому потребителю;

- правообладатель принимает активное участие в развитии ювелирной отрасли Российской Федерации, является членом гильдии «Ювелиров России»;

- затраты правообладателя на рекламу продвигаемой продукции, маркируемой оспариваемым товарным знаком по свидетельству № 308095, за период с 2005 по 2008 составили на общую сумму 86 386 989, 58 рублей.

В обоснование своих доводов правообладателем представлены следующие копии материалов:

- свидетельства № 170566 – на 1 л. (1);
- свидетельства № 306939 – на 1 л. (2);
- заявки № 2005704948/50 – на 1 л. (3);
- оригинал справки о переработанных материалах – на 1 л. (4);
- данные отгрузки по городам с 01.11.2008 по 11.11.2009 – на 4 л. (5);
- буклет за № 308095 «Наименование продукции, вид рекламы, использованные для продвижения товарного знака – на 9 л. (6);
- книги об ассортименте «ЭСТЕТ» – всего 2 штуки (7).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 308095 и оставить в силе его правовую охрану.

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

С учетом даты (10.03.2005) поступления заявки № 2005704948/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 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.

В соответствии с требованиями пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 308095 [1] представляет собой графическое решение монограммы из переплетающихся букв «Э», «С», «Т», «Е».

Буквы «Э» образуются из колец с симметричными разрывами по контуру с двух сторон и горизонтальной полосы, выполненной по центру. Указанная горизонтальная полоса, изображенная с двумя симметричными относительно друг друга выступами вниз, способствует формированию также двух букв «Т» и буквы «Е».

В целом монограмма может быть воспринята как некое графическое решение слова «ЭСТЕТ», представляющего собой словесный товарный знак по свидетельству № 170566, зарегистрированный в отношении товаров 14 класса МКТУ и исключительное право на который принадлежит правообладателю (1). Кроме того, оспариваемый знак [1] в виде анализируемой монограммы, а также слово «ЭСТЕТ» составляют комбинированный товарный знак по свидетельству № 306939, зарегистрированный в отношении товаров 14 класса МКТУ, исключительное право на который также принадлежит правообладателю (2).

Товарный знак [1] охраняется в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Предоставление правовой охраны товарному знаку [1] оспаривается из-за наличия «старших» знаков, зарегистрированных ранее на имя лица, подавшего возражение, для однородных товаров 14 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 426432 от 16.11.1976 [2] является изобразительным и представляет собой окружность, в центре которой размещен графический элемент, представляющий собой две пересекающиеся друг с другом в горизонтальном направлении буквы «С». Правовая охрана предоставлена знаку [2] на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 14 класса МКТУ «*metaux precieux et leurs alliages et objets en ces matieres ou en plaque, joaillerie, pierres precieuses; horlogerie et autres instruments chronometriques*» («драгоценные металлы и их сплавы, изделия из этих материалов, ювелирные принадлежности, драгоценные камни, часы и другие хронометрические приборы и инструменты»).

Знак по международной регистрации № 731984 с конвенционным приоритетом от 24.09.1999 [3] является изобразительным и выполнен в виде графического элемента, представляющего собой две пересекающиеся друг с другом в горизонтальном

направлении буквы «С». Правовая охрана предоставлена знаку [3] на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 14 класса МКТУ «*vijouterie de fantaisie*» («художественная бижутерия»).

Владельцем знаков [2,3] является лицо, подавшее возражение.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленных знаков [2,3] показал их различие по внешним контурам, смысловому значению. В оспариваемом знаке [1] присутствует значительное количество графических составляющих, в своей совокупности формирующих монограмму из букв «Э», «С», «Т», «Е». В данной монограмме зашифровано слово «ЭСТЕТ», которое формирует определенную смысловую нагрузку оспариваемого товарного знака [1]. Противопоставленные же знаки [2,3] ассоциируются у потребителя с монограммой известной личности в мире моды - Коко Шанель, образованной посредством пересечения двух букв «С» ее имени (Coco Chanel). Таким образом, сравниваемые знаки [1] и [2,3] формируют совершенно разный смысловой образ: эстет – ценитель изящного, человек, оценивающий все исключительно с эстетической точки зрения, и известная в мире личность Коко Шанель. Различия также заключаются и во внешних контурах сравниваемых знаков [1] и [2,3]: симметрично разомкнутые пересекающиеся кольца, горизонтальная полоса с выступами (знак [1]) и пересекающиеся буквы «С» (знаки [2,3]).

На основании вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что сравниваемые знаки [1] и [2,3] не ассоциируются друг с другом в целом.

Анализируемые товары 14 класса МКТУ имеют общее назначение (для украшения), имеют общий род (вид) [ювелирные изделия; изделия из драгоценных металлов], что позволяет коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод об их однородности. Однако, с учетом того, что сравниваемые знаки [1] и [2,3] не являются сходными, однородные товары, маркированные ими, не будут смешиваться потребителями в гражданском обороте. Необходимо также учитывать, что сравниваемые знаки [1] и [2,3] используются для маркировки дорогостоящих изделий длительного

пользования, в отношении которых покупатели бывают особенно внимательны, и возможность смешения здесь невелика.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака [1] требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, как сходного до степени смешения со знаками [2,3], ранее зарегистрированным в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров, является неправомерным.

Коллегией Палаты по патентным спорам также принято во внимание обстоятельство, связанное с осуществлением деятельности (материалы (4-7)) правообладателя оспариваемого товарного знака [1] на рынке ювелирной промышленности. Так, согласно материалам отзыва, правообладатель маркирует свои изделия оттиском именника, содержащим информацию о действительном производителе, что также может свидетельствовать об отсутствии какого-либо смешения производителей однородной продукции в сознании потребителя. Кроме того, продукция правообладателя хорошо известна потребителям, поскольку на ее рекламу затрачено более 80 млн. руб. (6), произведено продукции на сумму около 6 млрд. руб. (4), территория распространения продукции охватывает практически всю территорию Российской Федерации (5).

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 02.09.2009, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 308095.