

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 (далее – Кодекс), 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 палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 05.03.2009 против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «TJTJ» по международной регистрации №754255, поданное по поручению компании TJ Footwear (U.K.) Limited (Ти Джей Футвэй (Ю.К.) Лимитед), Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Международная регистрация №754255 знака «TJTJ» произведена в Международном Бюро ВОИС 05.03.2001 на имя китайской компании YIWANDA SHOES CO., LTD., No. 16 Niusanjiao Road, Lucheng Industrial District Wenzhou, Zhejiang 325000 (далее – правообладатель) в отношении товаров 25 класса МКТУ «обувь» со сроком действия до 05.03.2011. Согласно сведениям, опубликованным в официальном бюллетене ВОИС «Gazette OMPI des marques internationales» №1 за 2005 год, правовая охрана на территории Российской Федерации знаку «TJTJ» по международной регистрации №754255 представлена 10.02.2005.

Знак по международной регистрации №754255 представляет собой комбинацию латинских букв «TJTJ», выполненных стандартным шрифтом черного цвета.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.03.2008 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №754255 знака «TJTJ» произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 7 Закона «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный знак «TJTJ» по международной регистрации №754255 сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком «TJ Collection England» по свидетельству №197807, зарегистрированным в отношении идентичных товаров 25 класса МКТУ «обувь» на имя компании Ти Джей Футвэа (Ю.К.) Лимитед, Великобритания;
- в товарном знаке по свидетельству №197807 основным отличительным элементом, за счет которого осуществляется индивидуализация товаров, является элемент «TJ», т.к. различительная способность словесного элемента «Collection» ослаблена частым употреблением этого слова в товарных знаках, используемых для индивидуализации товаров 25 класса МКТУ (например, международные регистрации знаков «COSMO Collection» №617699, «RAIKA. D. Collection» №793210, «SHEDEL COLLECTION» №799359, «MICHAEL SCHUMACHER COLLECTION» №802827, «FERDE COLLECTION» №870795, «Ana Bonilla Collection» №826458, «PAOLETTI COLLECTION» №913648, «HAUST COLLECTION» №928324, «SMOOTH COLLECTION» №616231);
- роль в товарном знаке по свидетельству №197807 таких элементов как прямоугольная рамка и выполненный мелким шрифтом неохраняемый элемент «England» незначительна в силу отсутствия у них различительного характера в силу их мелкого размера и периферийного положения в знаке;
- элемент «TJ» воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования правообладателя товарного знака по свидетельству №197807, благодаря чему в сознании потребителя товарный знак «TJ Collection» ассоциируется именно с компанией TJ Footwear (U.K.) Limited;
- элемент «TJ» товарного знака по свидетельству №197807 полностью входит в оспариваемый знак «TJTJ», при этом совпадает даже вид шрифта, которым выполнены сопоставляемые знаки. По сути оспариваемый знак представляет собой дважды воспроизведенный элемент «TJ» товарного знака по свидетельству №197807;

- несмотря на отдельные отличия сопоставляемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать вывод об их сходстве до степени смешения;

- рассматривая вопрос о смешении сопоставляемых знаков , следует учесть, что обувь под товарным знаком «TJ Collection» широко представлена на российском рынке с 1990-х годов и реализуется в фирменных магазинах «TJ Collection»;

- популярность обуви «TJ Collection» способствует реклама как в средствах массовой информации, так и наружная реклама в метрополитене, аэропорте и т.п.;

- широкое использование и известность товарного знака «TJ Collection» является дополнительным фактором, повышающим риск смешения этого знака со знаком «TJTJ».

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «TJTJ» по международной регистрации №754255 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- результаты поиска товарных знаков, содержащих слово COLLECTION, по базе данных международных знаков ROMARIN;

- выдержки из исследования «Положение бренда TJ Collection на рынке одежды и обуви».

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшейся 23.07.2008, представитель лица, подавшего возражение, проиллюстрировал свое выступление следующими материалами:

- распечатка из сети Интернет, касающаяся различительной способности словесного элемента COLLECTION;

- информация о зарегистрированных товарных знаках с элементом COLLECTION в отношении товаров 25 класса МКТУ: «E COLLECTION» (свидетельство №201701); «TS COLLECTION» (свидетельство №348154);

«E E COLLECTION» (свидетельство №201702); «A.C. Collection» (свидетельство №170567); «ID! collection» (свидетельство №372892); «DL Collection» (свидетельство №369756); «A & J Collection» (свидетельство №163048);

- письма руководителей Братской, Челябинской и Алтайской таможни поверенному компании Ти Джей Футвэа (Ю.К.) Лимитед на предмет контрафактности обуви, маркированной знаком «TJTJ».

Правообладатель знака «TJTJ» по международной регистрации №754255, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на заседании коллегии ходатайствовал об отказе в рассмотрении возражения от 05.03.2008, поскольку пропущен установленный статьей 1512 Кодекса пятилетний срок с даты публикации сведений о регистрации знака в официальном бюллетене. Сведения о международной регистрации знака «TJTJ» были опубликованы в официальном бюллетене ВОИС «Gazette OMPI des marques internationales» 24 мая 2001 в №8 за 2001 год. Согласно статье 3 Мадридского соглашения о международной регистрации знаков Международное бюро незамедлительно сообщает о регистрации заинтересованным Администрациям. Международные зарегистрированные знаки публикуются в периодическом журнале, издаваемом Международным бюро. Статья 5 Мадридского соглашения утверждает, что «эта публикация будет считаться во всех договаривающихся странах вполне достаточной и никакая другая не будет требоваться от заявителя». Указанная лицом, подавшим возражение, дата публикации 10.02.2005 таковой не является, поскольку это дата публикации об отзыве национальным ведомством его предварительного отказа. В свете статьи 5 Мадридского соглашения эта дата является нелегитимной для процедуры оспаривания регистрации.

К отзыву правообладателя в качестве дополнительных материалов приложены сведения из официального бюллетеня ВОИС «Gazette OMPI des marques internationales» №8 за 2001 год о регистрации знака «TJTJ» по международной регистрации №754255.

Правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 05.03.2008 и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака «TJTJ» по международной регистрации №754255.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих лиц, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.03.2001) международной регистрации №754255 правовая база для оценки ее охранных способностей включает в себя отмеченные выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за №989, введенные в действие 29.02.1996 (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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначения считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (1) Правил, а именно: наличие близких и

совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (2) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смыслоное сходство определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) - (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил 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.

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.

Относительно доводов представителя правообладателя об исчерпании срока для оспаривания предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №754255 необходимо отметить следующее.

Согласно положениям пункта 1 статьи 28 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях

мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», действовавшего на момент публикации сведений о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №754255, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если она была представлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Как справедливо отметил представитель правообладателя, официальным бюллетенем, в котором производится публикация сведений о международных знаках, является бюллетень международного бюро ВОИС «Gazette OMPI des marques internationales». В данном бюллетене публикуются сведения как о международной регистрации знаков в ВОИС, так и сведения о предоставлении правовой охраны знаков на территории стран – участников Мадридского соглашения о международной регистрации знаков. Совершенно справедливо, что сведения о дате (05.03.2001) международной регистрации оспариваемого знака в международном бюро ВОИС были опубликованы 24.05.2001 в «Gazette OMPI des marques internationales» №8 за 2001 год. Вместе с тем, оспариваемый знак получил правовую охрану на территории Российской Федерации только в 2005 году, о чем свидетельствуют официальные сведения международного бюро ВОИС, опубликованные 10.02.2005 в бюллетене «Gazette OMPI des marques internationales» №1 за 2005 год. Учитывая изложенное можно сделать вывод, что пятилетний срок для оспаривания предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №754255 истечет только 10 февраля 2010 года. В этой связи установлено, что лицом, подавшим возражение от 05.03.2009, срок оспаривания предоставления правовой охраны знака пропущен не был,

поэтому требования ходатайства правообладателя об отказе в рассмотрении возражения являются несостоительными.

Оспариваемый знак по международной регистрации №754255 является комбинированным и представляет собой двойную комбинацию из латинских букв «TJ», выполненных стандартным шрифтом и образующих обозначение «TJTJ». Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 25 класса МКТУ «обувь».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №197807 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «TJ Collection», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенную позади него тонкую прямоугольную рамку, в нижней части которой находится словесный элемент «England», выполненный мелким стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словесный элемент «England» (в переводе с английского языка означает «Англия», см. <http://lingvo.yandex.ru>) исключен из самостоятельной правовой охраны, т.к. является указанием на место производства товаров. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ «обувь».

Сравнительный анализ обозначений показал следующее.

Оспариваемый и противопоставленный товарные знаки получили правовую охрану в отношении идентичных товаров 25 класса МКТУ, что правообладателем товарного знака не оспаривается.

В противопоставленном товарном знаке по свидетельству №197807 доминирующие положение занимает словесный элемент «TJ Collection», тонкая прямоугольная рамка на заднем плане и неохраноспособный словесный элемент «England» выполнены светло-серым цветом и почти незаметны. Слово «Collection» (в переводе с английского означает «Коллекция», см. <http://lingvo.yandex.ru>) в силу его частого использования различными производителями является слабым «элементом» знака, поэтому основное внимание потребителя акцентируется на элементе «TJ»

(произносится как «ти-джей»), который, являясь оригинальной частью фирменного наименования компании TJ Footwear (U.K.) Limited, выполняет основную индивидуализирующую функцию в знаке. Тоже самое об индивидуализирующей функции элемента «TJ» можно сказать и применительно к оспариваемому знаку, в котором этот элемент повторяется дважды и образует сочетание букв «TJTJ» (произносится как «ти-джей-ти-джей»). На сходство сравниваемых обозначений влияет и то, что основной индивидуализирующий элемент «TJ» в них выполнен с использованием одинакового типа шрифта.

Учитывая фонетическое и графическое сходство основного индивидуализирующего элемента в сравниваемых знаках, можно сделать вывод об их ассоциировании в целом и как следствие об угрозе их смешения в гражданском обороте.

Таким образом, доводы возражения от 05.03.2009 о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знака «TJTJ» по международной регистрации №754255 в отношении товаров 25 класса МКТУ была произведена в нарушение положений, предусмотренных пунктом 1 статьи 7 Закона, является обоснованной.

Относительно доводов представителя правообладателя, содержащихся в обращении к руководителю Роспатента от 24.07.2009, и касающихся решения коллегии Палаты по патентным спорам об отказе в удовлетворения ходатайства о прекращении рассмотрения возражения от 05.03.2008 в связи с истечением установленного законодательством пятилетнего срока оспаривания предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №754255, необходимо отметить следующее. Данное обращение не содержит каких-либо иных доводов, отличающихся от ранее рассмотренных коллегией Палаты по патентным спорам в рамках данного дела, в связи с чем не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам
решила:

**удовлетворить возражение от 05.03.2009 и признать предоставление
правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «TJTJ»
по международной регистрации №754255 недействительной полностью.**