

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 17.02.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №321103, поданное фирмой «КАБУЙЯ Абденнакер», Франция (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №321103 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.02.2007 по заявке №2006701155/50 с приоритетом от 24.01.2006 на имя Коммерческой организации с иностранными инвестициями в форме Общества с ограниченной ответственностью «Север-Восток», Амурская обл., г.Благовещенск в отношении товаров 09, 11 и услуг 37 классов МКТУ.

В соответствии с договором об отчуждении исключительных прав, зарегистрированным Роспатентом 07.11.2007 за №РД0028588, товарный знак был уступлен ОАО «фирма Олакс», Амурская обл., г.Благовещенск (далее – правообладатель).

Согласно данным заявки, товарный знак по свидетельству №321103 содержит словесный элемент «EASTON», выполненный печатными буквами латинского алфавита, которые изображены под наклоном красным цветом. Первая буква «E» представлена в виде трех горизонтально вытянутых параллелограммов, размер которых, начиная с верхнего, ступенчато уменьшаются. Белые горизонтальные сужающиеся тонкие полоски, нарисованные на букве «E» создают впечатление движения. Буква «A» меньшая по размеру всех остальных расположена над нижним горизонтальным элементом буквы «S» и под верхним параллелограммом буквы «E». На заднем плане представленного обозначения расположены под наклоном 75° три разновеликих параллелограмма, создающих общий фон. За буквой «E» первый

параллелограмм изображен серым цветом, далее самый большой параллелограмм изображен черным цветом и расположен за буквами «AST», при этом его верхний левый угол закруглен, а по контуру изображены белые линии, с утолщением у левого верхнего угла. Третий параллелограмм изображен выше первого и ниже второго и расположен за буквами «ON». Внутри него проведены белые узкие горизонтальные полосы, а также по контуру с трех сторон параллелограмма – верхнего, правого, нижнего белые линии. На заднем фоне заявленного обозначения изображена красная дуга, которая начинается в верхней части второго параллелограмма и сужается к низу. Слово «EASTON» в русской транслитерации «ИСТОН» является искусственным и состоит из двух слов «EAST», которое переводится как «восток» и «ON», которое можно перевести как «движение вперед», т.е. конечным смысловым переводом будет «движение на восток».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.02.2009 против предоставления правовой охраны вышеуказанному товарному знаку, в котором выражено мнение о том, что регистрация №321103 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 3 статьи 6, пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «EASTON» оспариваемого товарного знака в переводе на русский язык означает «Истон» - название городов в США, расположенных в штатах Пенсильвания и Мэриленд, следовательно, представляя собой географическое наименование, он является неохраноспособным элементом обозначения;

- словесный элемент «EASTON» является доминирующим, в силу чего правовая охрана товарному знаку по свидетельству №321103 предоставлена в нарушение пункта 1 статьи 6 Закона;

- учитывая тот факт, что словесный элемент «EASTON» является наименованием одноименных городов в США, оспариваемый товарный знак может ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров 09, 11 классов МКТУ и вызвать ложные ассоциации в отношении услуг 37 класса МКТУ, в частности, ассоциации, связанные с местом обучения специалистов, оказывающих услуги 37 класса МКТУ по ремонту, обслуживанию и установке;

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем международной регистрации №666042 комбинированного знака со словесным элементом «ASTON», конвенционный приоритет от 03.07.1996. Срок действия данной регистрации истек 13.12.2006;

- товарный знак по свидетельству №321103 является сходным до степени смешения с товарным знаком по международной регистрации №666042 в связи фонетическим и визуальным сходством словесных элементов, входящих в состав данных знаков в отношении однородных товаров 09 и услуг 37 классов МКТУ;

- сходство сравниваемых товарных знаков подтверждается мнением экспертизы, т.к. товарный знак по свидетельству №321103 послужил основанием для отказа в предоставлении правовой охраны знаку «ASTON» по международной регистрации №915642 на территории РФ, заявленному на имя лица, подавшего возражение;

- правовая охрана оспариваемому знаку была предоставлена в нарушении положений пункта 2 статьи 16 Закона, т.к. решение о регистрации было вынесено во время действия шестимесячного срока, предоставленного правообладателю для продления срока действия международной регистрации №666042.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №321103 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация из Интернет-словарей «Мультитран» и «Lingvo.ru» (1);
- М.В.Горская «Англо-русский и русско-английский словарь географических названий», Издание 2-е, М., «Русский язык», 1994 г., с. 49 (2);

- сведения о международной регистрации №666042 (3);
- распечатка товарного знака по свидетельству №321103 (4);
- информация, касающаяся международной регистрации №915642 (5).

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении правообладатель представил отзыв на возражение от 17.02.2009, в котором указывалось следующее:

- оспариваемый товарный знак не несет в себе прямого ассоциативного характера по отношению к товарам и услугам, т.к. город «Истон» не является географически значимым;

- в мире существует, по крайней мере, три населенных пункта Истон, находящиеся в США, а именно в штате Массачусетс, штат Пенсильвания, штат Кеннектикут, и один в Великобритании;

- множественность населенных пунктов с одноименными названиями не может создать впечатление у потребителя о конкретном месте. Населенные пункты относятся к малым городам, численность которых не превышает 25 тысяч жителей;

- малоизвестные географические названия воспринимаются покупателями как фантазийные и вымышленные;

- существуют регистрации созвучные с названиями городов, например, «Клин», «SPLIT», «Орел»;

- словесный элемент «EASTON» в исследуемом товарном знаке не занимает ни пространственного, ни смыслового доминирующего положения;

- в процессе проведения экспертизы по заявке №2006701155/50 заявленному обозначению был противопоставлен знак по международной регистрации №666042, однако после представления заявителем мотивированного ответа, экспертизой было вынесено решение о регистрации;

- оспариваемый товарный знак приобрел широкую известность на рынке, что подтверждается многочисленными рекламными материалами и социологическим опросом. Оборот фирмы только за последние 9 месяцев, несмотря на кризис, составил свыше 43 миллионов рублей. В 2010 году планируется расширение ассортимента товаров, подготовительные работы по данному направлению уже

проведены, изучен покупательный спрос, заключен ряд контрактов по выпуску новой продукции.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 17.02.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №321103.

Правообладателем к отзыву приложены следующие материалы:

- копия свидетельства №321103 (6);
- распечатки из сети Интернет (7);
- обзор рынка бытовых кондиционеров в Амурской области, г.Благовещенск, 2009г. (8);
- сведения о регистрациях №№341144, 295394, 281057, 311846, 666042 (9);
- реклама бытовых кондиционеров системы сплит «EASTON» (10);
- медиа-план выхода рекламы на Первом канале (11);
- контракты и сертификаты соответствия (12).

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

С учетом даты приоритета (24.01.2006) оспариваемой регистрации №321103 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие

хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение, 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.

В соответствии с требованиями пункта 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 пунктом 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

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

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

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №321103, с учетом внесения изменений в него на стадии экспертизы (смотри ф.401 от 13.12.2006), представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента и изобразительных элементов. Словесный элемент представляет собой слово «EASTON», выполненное буквами латинского алфавита красного цвета под наклоном. При этом буква «E» изображена в оригинальной графической манере с использованием горизонтальных белых тонких полос. Буква «A» является меньшей по размеру относительно остальных букв в слове и расположена над нижним горизонтальным элементом буквы «S». За словесным элементом «EASTON» расположены изобразительные элементы в виде трех разновеликих параллелограммов, выполненных

серым и черным цветом с использованием белых узких горизонтальных полос и белых линий. На заднем фоне обозначения изображена красная дуга, которая начинается в верхней части второго параллелограмма и сужается к низу. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09, 11 и услуг 37 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что в его состав входит словесный элемент «EASTON», который согласно представленной лицом, подавшим возражение и правообладателем информации (1, 2, 7) представляет собой название городов Истон, находящихся в штате Пенсильвания (США), в штате Мэриленд (США), в Великобритании (Англия).

Изложенное позволяет говорить о том, что словесный элемент «EASTON» оспариваемого товарного знака совпадает с названием трех географических объектов, два из которых расположены в США, один – в Англии.

Вместе с тем, нахождение указанных географических объектов на территории разных государств и разных административных делений не позволяет соотнести слово «EASTON» оспариваемого товарного знака с каким-либо конкретным местом производства товара или нахождения его изготовителя.

Обладая недостаточной информацией о вышеуказанных городах, коллегия Палата по патентным спорам может предположить, что они являются малочисленными и малоизвестными. В силу чего словесный элемент «EASTON» оспариваемого товарного знака будет восприниматься средним российским потребителем как фантазийный.

Учитывая также специфику производства товаров 09, 11 классов МКТУ и связанных с ними услуг 37 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации №321103, невозможно предположить, что качество и репутация данных товаров/услуг зависит от природных условий региона расположения географических объектов «Истон».

На основании изложенного и с учетом малоизвестности географических названий «EASTON» товарный знак по свидетельству №321103 вряд ли может быть воспринят как указание на место нахождения изготовителя и место происхождения товаров, а будет восприниматься потребителем как фантазийный.

В силу отмеченных обстоятельств коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №321103 способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя и места происхождения товаров и услуг.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии регистрации №321103 требованиям пунктов 1, 3 статьи 6 Закона, является неправомерным.

Относительно мотива возражения о несоответствии рассматриваемой регистрации №321103 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, необходимо отметить следующее.

Лицо, подавшее возражение, в обоснование вышеизложенного мотива ссылается на знак по международной регистрации №666042, который, по его мнению, является сходным до степени смешения. Однако, согласно сведениям из базы данных сети Интернет (<http://www.wipo.int/romarin>), правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №666042 на момент принятия возражения к рассмотрению не действовала. Указанное свидетельствует о том, что на момент обращения лица, подавшего возражение, за защитой своего права отсутствовало столкновение исключительных прав на сходные товарные знаки в связи с утерей лицом, подавшим возражение, своих исключительных прав. Кроме того, следует отметить, что довод КАБУЙЯ Абденнакер о том, что на момент вынесения решения о регистрации товарного знака по свидетельству №321103 действовал льготный шестимесячный срок, предусмотренный законодательством для продления действия правовой охраны противопоставленного товарного знака, следует признать неубедительным, поскольку лицо, подавшее возражение, не воспользовалось своим правом и не продлило действие прав охраны принадлежащего ему товарного знака.

Таким образом, оспариваемая регистрация №321103 соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 17.02.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №321103.