

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 22.06.2010, поданное Adidas AG, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №292260, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2004720841/50 с приоритетом от 14.09.2004 зарегистрирован 13.07.2005 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №292260 на имя ООО «Хуа-Сынь», Приморский край (далее – правообладатель) в отношении товаров 25 и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде цветка, состоящего из трех лепестков с круглой серединкой, под которым расположено словесное обозначение «**admlis**», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

В возражении от 22.06.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 292260 представлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пункта 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 от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «**admlis**» по свидетельству № 292260 сходен до степени смешения с комбинированным знаком, включающим словесный элемент «**adidas**», по международной регистрации №469033 [1] и изобразительным знаком по международной регистрации №469145 [2], которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

По мнению лица, подавшего возражение, сходство знаков обусловлено их визуальным сходством, которое определяется на основании одинакового общего зрительного впечатления от сравниваемых знаков, и звуковым сходством, которое определяется совпадением начальных и конечных звуков в словах «ad-mli-s» и «ad-ida-s». По мнению лица, подавшего возражение, сравниваемые знаки вызывают в сознании потребителя сходные ассоциации, несмотря на отдельные различия.

Кроме того, в возражении отмечено, что сходство рассматриваемых товарных знаков, обусловленное их единым стилем и смысловым решением, в отношении товаров 25 класса МКТУ (обуви) способно ввести в заблуждение относительно производителя этой обуви даже внимательного потребителя.

Возможность смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленного изобразительного знака по международной регистрации №469145 [2] подтверждена представленным социологическим исследованием.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №292260 недействительным в отношении товаров 25 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- Отчет по исследованию «Уровень сходства и возможность смешения товарных знаков комбинированного «**admlis**» и изобразительного (трилистник) АНО «Левада-Центр», Москва, 2010 [3];

- фотографии обуви производства «Adidas AG» и ООО «Хуа-Сынь» 5 экз. [4];

- копия протокола осмотра места происшествия от 02.12.2008 на 8л. [5].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве указано, что при сравнении оспариваемого комбинированного товарного знака «**admlis**» с противопоставленным комбинированным знаком по международной регистрации №469033 «**adidas**» [1] по признакам фонетического сходства отмечается существенная разница между указанными словесными элементами в силу разного количества слогов и, соответственно, разной фонетической длины слов, чередованием гласных и согласных в слове «**adidas**» и отсутствием такового в слове «**admlis**». По признакам визуального сходства также отмечено различие в силу разного общего зрительного впечатления, за счет существенных отличий в изобразительных элементах, занимающих доминирующее положение. По признакам семантического сходства правообладатель отмечает, что изобразительные элементы сравниваемых знаков несут в себе различные идеи, а их словесные элементы являются фантазийными словами, в силу чего также семантически не сходны.

В отзыве отмечено, что знаки компании Adidas AG широко известны на территории Российской Федерации более 30 лет, в силу чего различительная способность их крайне велика, что делает невозможным смешение в сознании потребителя оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков лица, подавшего возражение.

Доводы лица, подавшего возражение, относительно возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара, по мнению правообладателя, не являются убедительными, поскольку отчет [3] по

исследованию уровня сходства и возможности смешения знаков содержит ряд недостатков и вызывает сомнения в беспристрастности организации, проводившей данное исследование.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №292260.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.10.2010, от лица, подавшего возражение, дополнительно были представлены судебные решения по иску лица, подавшего возражение, к правообладателю о взыскании компенсации за незаконное использование товарных знаков, отзыв правообладателя на исковое заявление лица, подавшего возражение [6], а также представлены на обозрение коллегии образцы обуви, маркированной сходными товарными знаками.

От правообладателя на заседание коллегии дополнительно были представлены:

- копии страниц Русско-китайского словаря, М., Русский язык, 1990, с.538 и Англо-русского словаря, М., Русский язык, 1974, с.133 на 3л. [7];
- информация из сети Интернет на 3л. [8];
- экспертное заключение по определению степени сходства художественно-графического решения товарных знаков «ADMLIS» и «ADIDAS» от 19.10.2010 на 4л.[9].

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

С учетом даты 14.09.2004 поступления заявки №2004720841/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый 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 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.

Согласно пункту (2.5.1) 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.

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 том числе в соответствии с международным договором 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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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.) и (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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. 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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде цветка, состоящего из трех лепестков с круглой серединкой, пересеченных концентрическими дугами с центром в точке пересечения осей симметрии лепестков, под которым расположено словесное обозначение «**admlis**», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №469033 [1] также представляет собой комбинированное обозначение, изобразительная часть которого выполнена в виде трех лепестков, пересеченных тремя горизонтальными линиями, расположенными в нижней части лепестков, под которымиложен словесный элемент «**adidas**», выполненный таким же, как в оспариваемом знаке, стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Доминирующее положение в оспариваемом и противопоставленном комбинированных знаках занимает словесный элемент, поскольку именно на нем концентрируется внимание потребителя при восприятии обозначения, и именно он играет главную роль в индивидуализации товара.

Противопоставленный знак по международной регистрации №469145 [2] является изобразительным и представляет собой изображение трех лепестков, пересеченных тремя горизонтальными линиями, расположенными в нижней части лепестков.

Товары 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны с товарами 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, поскольку они совпадают по виду, имеют одно назначение и круг потребителей, что правообладателем не оспаривается.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленный комбинированный знак [1] имеют одинаковое композиционное построение: изобразительный элемент, включающий три лепестка, пересеченные (концентрическими или прямыми) линиями, и расположенный под ним словесный элемент, выполненный одинаковым шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Несмотря на то, что слова «**admlis**» и «**adidas**», входящие в состав сравниваемых знаков, обладают фонетическими различиями, которые не позволяют сделать вывод об их фонетическом сходстве, использование тождественного шрифта и одних и тех же букв в начале [ad-] и конце [-s] слов, состоящих из шести букв и, соответственно, имеющих одинаковую длину, обуславливают сходное зрительное впечатление, возникающее в сознании потребителя при восприятии этих слов. Следует отметить, что использование данного шрифта характерно именно для компании Adidas AG, на протяжении длительного срока маркирующей свои товары знаком [1], хорошо знакомым российскому потребителю.

С учетом того, что сравниваемые знаки имеют одинаковое композиционное решение и визуально сходные словесные элементы, занимающие доминирующее положение, несмотря на некоторое различие внешней формы лепестков изобразительных элементах, в целом знаки ассоциируются друг с другом, вызывая в сознании потребителя сходное общее зрительное впечатление, что определяет их сходство до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

При анализе сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленного изобразительного знака [2] установлено, что внешняя форма лепестков в них различна, так же как и форма пересекающих лепестки линий (в оспариваемом знаке – концентрические дуги, а в противопоставленном – горизонтальные прямые линии). В целом сравниваемые знаки производят различное общее зрительное впечатление, что не позволяет согласиться с утверждением лица, подавшего возражение, об их сходстве до степени смешения.

В отношении представленного лицом, подавшим возражение, отчета [3] по исследованию уровня сходства и возможности смешения оспариваемого товарного знака и изобразительного знака [2], коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что вывод о сходстве знаков до степени смешения делается на основании анализа признаков сходства, которые закреплены в вышеуказанных пунктах Правил, в силу чего данные представленного отчета не могут быть положены в основу вывода о сходстве или несходстве сравниваемых знаков.

Тот же вывод следует сделать в отношении представленного правообладателем экспертного заключения [9].

Представленный аналитический отчет [3] также не дает оснований для подтверждения довода возражения о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку результаты исследования не согласуются друг с другом, либо выводы не соответствуют результатам исследования. Так, вывод о том, что значительная часть потребителей смешивает производителя товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, с лицом, подавшим возражение (Adidas AG), сделан на основании представления 15% респондентов, а вывод о массовом заблуждении потребителей относительно производителя продукции, маркированной оспариваемым товарным знаком, сделан на основании представления 8% респондентов о том, что товары, маркированные оспариваемым и противопоставленным изобразительным знаком [2], производятся одной компанией.

Вместе с тем, лицом, подавшим возражение, представлены фактические данные [6], свидетельствующие о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный комбинированный знак [1] сходны до степени смешения, в частности, при производстве обуви правообладатель использовал подошву с нанесенным на нее противопоставленным знаком [1], объясняя это сходством знаков, повлекших за собой ошибку рабочих при выборе подошвы для этой обуви.

Следует отметить, что согласно фотографиям [4] и образцам обуви, представленным на обозрение коллегии, оспариваемый товарный знак проставляется на обуви в том месте, где обычно размещается противопоставленный знак [1] лица, подавшего возражение, что, учитывая установленное сходство этих знаков, является поводом для признания оспариваемого товарного знака имитацией и, тем самым, введения потребителя в заблуждения относительно производителя товаров 25 класса МКТУ.

Таким образом, вывод лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку в отношении товаров 25 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований пункта 3 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона следует считать обоснованным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 22.06.2010 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №292260, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:**

**В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров“**

**(511)**

35 - демонстрация товаров; изучение рынка; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].