


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 от 20.06.2013, поданное компанией Арена Дистрибьюшн С.А., Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №465535, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011728291 с приоритетом от 30.08.2011 зарегистрирован 29.06.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №465535 на имя ОАО «Тюменский ЦУМ», г. Тюмень (далее – правообладатель), в отношении товаров 03, 08, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак  представляет собой изображение геометрической фигуры зеленого цвета, состоящей из трех многоугольников, обращенных углами к центру, при этом верхние плоскости многоугольников выглядят как ромбы со скошенными верхними и нижними углами. Боковые стороны нижнего и двух верхних многоугольников размещены с зазором. Товарный знак охраняется в зеленом, белом цветовом сочетании.

В возражении от 20.06.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству

№465535 предоставлена в нарушение требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 465535 сходен до степени смешения:

- со знаком по международной регистрации № 424579 [1] для однородных товаров 18, 25, 28 классов МКТУ;
- со знаком по международной регистрации № 424580 [2] для однородных товаров 28 класса МКТУ;
- со знаком по международной регистрации №446558 [3] для однородных товаров 18, 25 классов МКТУ,

которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение.

По мнению лица, подавшего возражение, принадлежащие ему вышеуказанные знаки образуют серию знаков и сходны с оспариваемым товарным знаком до степени смешения, так как, несмотря на несущественные различия, создается общее сходство знаков в целом из-за сходной внешней формы, сходного характера изображений, идентичного композиционного построения изобразительных элементов и из-за близкого сходства самих элементов.

Однородность товаров 18, 25, 28 классов МКТУ оспариваемой регистрации и противопоставленных знаков [1] – [3] обусловлена их тождеством.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что существует риск того, что потребители могут воспринять оспариваемый товарный знак как один из знаков вышеуказанной серии знаков [1] – [3], и, соответственно, товары владельца оспариваемого товарного знака могут смешаться на рынке со знаками лица, подавшего возражение.

В возражении приведены сведения о компании Арена Дистрибьюшн С.А., которая присутствует на российском рынке с 2006 года.

Лицо, подавшее возражение, полагает, что его высокая репутация и репутация его товарных знаков будет распространяться на товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, поскольку будет создаваться впечатление общего

сходства знаков в целом, и российские потребители могут быть введены в заблуждение относительно товаров и их производителя.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №465535 в отношении всех товаров 18, 25, 28 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки международных регистраций №№424579, 424580, 446558 с переводом-аннотацией на русский язык [4];
- распечатки с итальянского сайта группы компаний Арена [5];
- оригинал нотариально заверенной декларации с переводом-аннотацией на русский язык [6];
- грузовые таможенные декларации [7];
- счета с переводом-аннотацией на русский язык [8];
- каталоги за 2006, 2008, 2009, 2010 годы [9];
- распечатки российского сайта группы компаний Арена [10];
- распечатки с сайта правообладателя [11].

В дополнение к вышеуказанным материалам лицо, подавшее возражение, представило оригинал нотариально заверенной декларации, подтверждающей ее взаимосвязь с компанией Арена Италия Спа, из которой следует, что лицо, подавшее возражение, и компания Арена Италия Спа принадлежат к одной группе компаний Арена Групп [12].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве приведен сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных международных знаков по признакам сходства изобразительных обозначений, на основании которого сделан вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения.

На основании изложенного правообладатель полагает, что нет объективных оснований для прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №465535.

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

С учетом даты 30.08.2011 поступления заявки №2011728291 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса 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 пунктом 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 6(2) 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 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 (14.4.2.3) Правил, изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер обозначений (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 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 изображение геометрической фигуры зеленого цвета, состоящей из трех многоугольников, обращенных углами к центру, при этом верхние плоскости многоугольников выглядят как ромбы со скошенными верхними и нижними углами. Боковые стороны нижнего и двух верхних многоугольников размещены с зазором.

Противопоставленные знаки [2], [3] идентичны и представляют собой изобразительное обозначение , состоящее из трех горизонтально вытянутых ромбов, расположенных таким образом, что к двум верхним граням нижнего ромба примыкают нижняя правая грань левого ромба и левая нижняя грань правого ромба, при этом ромбы выполнены с зазором, а тупые углы ромбов, обращенные от центра, скруглены.

Противопоставленный знак [1] представляет собой изобразительное



обозначение в виде орнамента, состоящего из двух вертикальных полос с ровными внутренними и неровными внешними краями. Внутри полос расположены друг под другом одинаковые геометрические фигуры, идентичные изобразительным знакам [2] и [3].

Противопоставленные знаки объединены между собой тем, что знак [1] включает в себя в качестве элемента идентичные изобразительные знаки [2] и [3], однако в отношении товаров 18, 25 и 28 классов МКТУ они не могут быть объединены в серию, поскольку для знака [1] предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для товаров 18, 25, 28 классов, противопоставленный знак [2] охраняется в отношении товаров 28 класса МКТУ, а противопоставленный знак [3] – в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Товары 18, 25, 28 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку по свидетельству №465535 и в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам [1] – [3], являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе товаров, имеют одну область и цель применения, одинаковый круг потребителей и условия реализации.

Сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными знаками определяется визуальным сходством, которое обусловлено сходством внешней формы в виде трех ромбовидных фигур, обращенных углами к центру таким образом, что к двум верхним граням нижней фигуры с зазором примыкают нижние грани верхней фигуры, а также наличием симметрии и стилизованным характером изображений в целом.

Незначительное визуальное различие между сравниваемыми знаками, обусловленное использованием различной цветовой гаммы и формой многоугольников в виде ромбовидных фигур (вытянутых по вертикали в оспариваемом знаке и вытянутых по горизонтали в противопоставленных знаках), не

играет существенной роли в формировании сходного общего зрительного впечатления при их восприятии.

С учетом установленного сходства между оспариваемым товарным знаком и противопоставленными знаками [2] – [3] можно сделать вывод о сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака [1], выполненного в виде орнамента, включающего в качестве элементов геометрические фигуры, идентичные противопоставленным знакам [2] – [3].

Таким образом, несмотря на некоторые визуальные различия, следует признать, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с противопоставленными знаками [1] – [3], что определяет вывод о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных товаров 18, 25, 28 классов МКТУ.

Довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно его изготовителя и источника происхождения базируется на утверждении о том, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными знаками, т.е. на возможности смешения этих знаков потребителем, что соответствует основаниям для отказа в государственной регистрации товарного знака, изложенным в пункте 6 (2) статьи 1483 Кодекса, анализ на соответствие которому представлен в данном заключении.

При принятии решения коллегия палаты по патентным спорам также приняла во внимание представленные лицом, подавшим возражение, материалы [5] – [12], свидетельствующие о поставках на территорию Российской Федерации спортивных товаров, маркированных противопоставленными знаками [1] – [3].

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 20.06.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №465535 недействительным в отношении товаров 18, 25, 28, классов МКТУ.