

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 02.04.2015, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Делта Электроникс», г. Калининград (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №499216, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012727360 с приоритетом от 09.08.2012 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 05.11.2013 за №499216 на имя КУПЕР МЕДИА КОРП., Британские Виргинские острова (далее - правообладатель) в отношении товаров 09, 28 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Mystery Manor», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 02.04.2015, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №499216 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3, 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №260186, №351851, №404359, №442305[1-4], принадлежащими лицу, подавшему возражение, имеющими более ранний

приоритет и действующими, в том числе в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- сходство обозначений обусловлено наличием в них фонетически тождественного и визуально сходного словесного элемента «MYSTERY»,

- компания лица, подавшего возражение, является одним из ведущих производителей товаров в области электроники и бытовой техники;

- продукция лица, подавшего возражение, маркированная товарными знаками [1-4], хорошо известна российскому потребителю (более 10 лет);

- существование двух сходных обозначений, применяемых в отношении одних и тех же товаров разными компаниями, неизбежно приводит к их смешению, а, следовательно, и формированию ложных представлений у потребителя в отношении производителя товаров, тем самым, вводя потребителя в заблуждение.

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- распечатки отчетов Gfk по розничной торговле потребительской электроникой, по розничной торговле мелкой бытовой техникой, по розничной торговле потребительской электроникой в Приволжском Федеральном округе, по розничной торговле крупной бытовой техникой в Российской Федерации с ноября 2012 года по декабрь 2013 года [5];

- копии титульных листов руководства по эксплуатации [6];

- копии рекламно-информационных газет торговых сетей за 2013, 2014 года [7];

- копии товарных накладных и счетов фактур за 18.09.2012, 20.11.2013 [8];

- копию Дистрибьюторского договора от 02.07.2012 [9];

- копия Соглашения от 02.07.2012 [10];

- копию Контракта №МЕ08/12 от 08.08.2012 [11];

- копии Договоров поставки №2 от 25.03.2013, №2 от 03.04.2013 [12];

- копии таможенных деклараций за 2013 год [13];

- каталоги продукции за 2013 год [14].

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение от 02.04.2015 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №499216 недействительной в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

В адрес правообладателя и в адрес его представителя 06.05.2015 в установленном порядке были направлены уведомления о дате заседания коллегии, назначенной на 03.07.2015. В материалах дела имеется почтовое уведомление о вручении правообладателю указанного выше уведомления.

Однако на указанную дату заседания коллегии правообладатель не явился и отзыв по мотивам поступившего возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (09.08.2012) приоритета товарного знака по свидетельству №499216 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 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 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; 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(б) 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.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.


Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в 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 представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

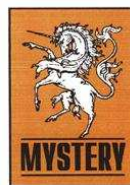
Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №499216 представляет собой словесное обозначение «**Mystery Manor**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 28 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ.




Противопоставленный товарный знак  [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения единорога, под которым расположен словесный элемент «MYSTERY», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 09, 11 и услуг 35, 37, 39 классов МКТУ.




Противопоставленный товарный знак  [2] представляет собой товарный знак [1], размещенный внутри вертикально ориентированного прямоугольника. Знак зарегистрирован в черном, белом, светло-коричневый цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07, 08, 09, 11 и 12 классов МКТУ.



Товарный знак  [3] также является комбинированным и состоит из словесного элемента «**MYSTERY**», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, слева от которого находится стилизованное изображение единорога. Под буквами «**ERY**» размещен словесный элемент «**HOME**», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом внутри буквы «**O**» изображены две точки, а над ней нарисована изогнутая под прямым углом линия. Знак зарегистрирован в черном, белом, сером цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07, 09, 11, 12 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак  [4] является комбинированным и состоит из словесного элемента «**MYSTERY**», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, слева от которого находится стилизованное изображение единорога. Знак зарегистрирован в черном, белом, оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 07, 09, 11, 12 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №499216 и противопоставленных товарных знаков [1-4] показал следующее.

Оспариваемый товарный знак «**MYSTERY MANOR**» и противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «**MYSTERY**», несмотря на разное количество слов, букв и звуков, следует признать сходными фонетически, поскольку имеет место полное фонетическое вхождение одного словесного элемента в другое. Вместе с тем, сравниваемые обозначения отличаются по семантическому признаку сходства словесных обозначений, поскольку они имеют разные смысловые значения в английском языке. Так, согласно словарно-справочным источникам информации (см. Интернет-портал «Яндекс. Словари АБВУД Lingvo», <http://translate.academic.ru>) слово «**mystery**» в переводе на русский язык означает «тайна, загадка, головоломка», слово «**manor**» - «имение, поместье, усадьба». С учетом указанных смысловых значений словосочетание «**Mystery Manor**» может быть переведено на

русский язык как «загадочная усадьба, таинственное поместье». Переводчик Гугл, в частности, дает перевод этого словосочетания как «тайна усадьбы». Следовательно, можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения вызывают у потребителя разные смысловые ассоциации, образы, отличные друг от друга.

Сравниваемые товарные знаки различаются также и по визуальному критерию сходства обозначений, что обусловлено разной длиной обозначений, использованием разных шрифтовых решений, а также наличием во всех противопоставленных товарных знаках [1-4] оригинального изобразительного элемента в виде стилизованного изображения единорога, который либо расположен перед словесным элементом «MYSTERY», либо занимает центральное положение в знаке, в связи с чем акцентирует на себе внимание потребителей.

В силу указанного следует признать, что сравниваемые товарные знаки производят разное общее зрительное впечатление на потребителя.

Указанные выше обстоятельства позволяют прийти к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, то есть не являются сходными между собой.

Анализ однородности товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1-4], показал, что они являются однородными, поскольку они либо идентичны, либо относятся к одному роду/виду, а также имеют одинаковое назначение (приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством и т.д.), один круг потребителей, один рынок сбыта.

Ввиду того, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности тех или иных однородных товаров 09 класса МКТУ одному производителю.

В силу указанного у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №499216 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано также несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку данный товарный знак, по мнению лица, подавшего возражение, способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров с вышеуказанными противопоставленными товарными знаками лица, подавшего возражение.

С учетом установленного отсутствия сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-4] коллегия не находит каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака способным ввести в заблуждение потребителя.

Что касается представленных лицом, подавшим возражение, документов [5 – 14], то они не содержат сведений, подтверждающих наличие у российского потребителя устойчивых ассоциаций оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем. Кроме того, большая часть документов имеет более позднюю дату, чем дата приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №499216, еще одна часть этих документов вообще не содержит обозначения «Mystery» и касается других товарных знаков.

В материалах возражения также отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о столкновении интересов лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака на потребительском рынке товаров.

Лицом, подавшим возражение, не было также представлено каких-либо документов (например, отчета о социологическом исследовании), которые позволили бы проанализировать мнение среднестатистического российского потребителя относительно принципиальной возможности возникновения у него не соответствующего действительности представления о маркированных оспариваемым товарным знаком товарах и/или их изготовителе.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 02.04.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №499216.