

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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 03.11.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 372388, поданное компанией «Пиджей Хангери Сольгальтато Корлатолът Фелелощегу Таршашаг», Венгрия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.02.2009 за № 372388 по заявке № 2006734623/50 с приоритетом от 29.11.2006 в отношении товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ на имя ООО «РусИталко», Россия. В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг (договор зарегистрирован за № РД0064045 от 30.04.2010) владельцем знака стало ООО «Насти», Россия (далее – правообладатель). В настоящее время перечень товаров, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, сокращен по ходатайству правообладателя: в 25 классе МКТУ остались товары: «обувь» (изменения внесены 30.08.2010). Срок действия - 29.11.2016.

В соответствии с описанием заявленного обозначения, приведенным в материалах заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «PEPE NERO», имеющее фантазийное изобретенное значение, выполненное стандартным шрифтом «Arial».

В Палату по патентным спорам 03.11.2009 поступило возражение, в котором лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны указанному товарному знаку недействительным полностью в отношении зарегистрированных товаров 18 и 25 классов МКТУ и недействительным

частично в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли».

По мнению лица, подавшего возражение, правовая охрана товарного знака по свидетельству №372388 произведена с нарушением пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон), так как оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком лица, подавшего возражение.

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с принадлежащими лицу, подавшему возражение, товарными знаками:

- «РЕРЕ», свидетельство №116429 (приоритет от 15.09.1988) [1],
- «Pere Jeans», свидетельство №133414 (приоритет 23.11.1993) [2],
- «ПЕПЕ», свидетельство №153734 (приоритет 28.03.1996) [3],

имеющими более ранние даты приоритета, зарегистрированными в отношении однородных товаров 18 и/или 25 классов МКТУ и составляющими серию товарных знаков с сильным словесным элементом «РЕРЕ»/«ПЕПЕ»;

- оспариваемый товарный знак является сходным по фонетическому критерию с серией товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, поскольку имеет место фонетическое вхождение старших товарных знаков «РЕРЕ»/«ПЕПЕ» в оспариваемое обозначение;

- элемент «NERO», в переводе с итальянского языка означающий «черный», следует признать достаточно слабым, так как он представляет собой простое цветовое обозначение и не привносит в оспариваемый товарный знак существенной новизны и оригинальности;

- элемент «NERO» часто используется в составе товарных знаков, зарегистрированных в Российской Федерации на имя разных лиц, что также свидетельствует о том, что он в составе знака является слабым элементом;

- элемент «РЕРЕ»/«ПЕПЕ» является сильным, поскольку он приобрел высокую различительную способность в результате использования лицом,

подавшим возражение, и группой компаний Пепе целой серии товарных знаков, включающих слово «РЕРЕ»/«ПЕПЕ», благодаря чему данный элемент ассоциируется исключительно с их товарами;

- товарный знак «РЕРЕ NERO» по свидетельству №372388 является сходным с серией товарных знаков «РЕРЕ»/«ПЕПЕ» с точки зрения всех основных признаков графического сходства;

- оспариваемый товарный знак «РЕРЕ NERO», представляющий собой словосочетание, можно перевести с итальянского языка на русский язык как «черный перец»;

- в товарных знаках лица, подавшего возражение, слово «РЕРЕ» переводится с итальянского языка как «перец»;

- среднестатистическими российскими потребителями, не знающими итальянский язык, товарные знаки «РЕРЕ NERO» и «РЕРЕ»/«ПЕПЕ» воспринимаются как фантазийные слова, не несущие семантической нагрузки;

- товары, в отношении которых зарегистрированы товарный знак «РЕРЕ NERO» и серия товарных знаков «РЕРЕ»/«ПЕПЕ» лица, подавшего возражение, принадлежат к одним и тем же родовым группам, изготовлены из одного и того же материала, имеют одинаковое предназначение, а также круг потенциальных потребителей, и характеризуются одинаковыми условиями и местами реализации, что свидетельствует об их однородности;

- товары 18 и 25 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарных знаков «РЕРЕ»/«ПЕПЕ», следует признать однородными услугам 35 класса МКТУ в перечне товарного знака «РЕРЕ NERO»: «продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли», поскольку, увидев на магазине вывеску «РЕРЕ NERO», российские потребители, хорошо знакомые с товарами 18 и 25 класса МКТУ под товарными знаками «РЕРЕ»/«ПЕПЕ», посчитают, что в данном магазине им предложат одежду, обувь или кожаные аксессуары «РЕРЕ»/«ПЕПЕ» лица, подавшего возражение;

- «РЕРЕ» - один из лидеров европейской молодежной и джинсовой моды;

- в июле 2005 года в Москве в торгово-развлекательном центре «Рио» был осуществлен запуск пилотного проекта в рамках кампании по открытию франчайзинговых магазинов «PEPE JEANS» в России;

- 29 января 2009 года в г. Москве был открыт новый монобрендовый магазин в торговом центре «РИО»;

- об известности продукции под товарными знаками «PEPE»/«ПЕПЕ» в России свидетельствуют многочисленные публикации в самых популярных в нашей стране модных журналах;

- существует серьезный риск того, что любой другой знак, включающий элемент «PEPE»/«ПЕПЕ», в том числе оспариваемый товарный знак «PEPE NERO» по свидетельству №372388, будет восприниматься российскими потребителями как относящийся к серии товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 372388 недействительным полностью в отношении зарегистрированных товаров 18 и 25 классов МКТУ и недействительным частично в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли», как произведенное в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона.

В качестве приложения к возражению были представлены копии следующих материалов:

- распечатка страниц сайта заявителя www/perenjeans.ru (1);
- рекламные публикации товаров «PEPE» в российских журналах и диск с записью перечисленных в тексте возражения публикаций (2);
- решение Девятого арбитражного суда от 20.09.2007г. по делу №09АП-12155/2007-АК (3);
- постановление Федерального арбитражного суда Московского округа от 17.11.2006 по делу №А40-17029/06-93-137 (4).

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с мотивами возражения, указав следующее:

- оспариваемый товарный знак и товарные знаки по свидетельствам №№ 116429, 133414 и 153734 должны сравниваться в целом, без разбиения их на отдельные части, поскольку иное действующим законодательством не установлено;

- оспариваемый товарный знак «PEPE NERO» может быть переведен с итальянского языка как устойчивое выражение «ЧЕРНЫЙ ПЕРЕЦ»;

- для потребителей, не знающих итальянский язык, словосочетание «PEPE NERO» ассоциируется как имя и фамилия, например производителя товаров;

- словесный элемент комбинированного товарного знака по свидетельству №133414 выполнен оригинальным шрифтом и включает слово JEANS;

- данное обстоятельство не позволяет говорить о том, что указанный товарный знак образует серию с двумя другими противопоставленными словесными товарными знаками лица, подавшего возражение;

- оспариваемый товарный знак «PEPE NERO» и товарные знаки «Pepe Jeans», «PEPE», «ПЕПЕ» по свидетельствам соответственно №133414, №116429, №153734 не являются сходными по всем критериям сходства, в связи с чем знаки производят различное впечатление на потребителей при их восприятии и однозначно не могут быть перепутаны в обиходе;

- относительно представленных документов, подтверждающих, по мнению лица, подавшего возражение, известность товарных знаков по свидетельствам №№ 116429, 133414 и 153734, необходимо отметить, что в данных источниках информации фигурирует компания PEPE JEANS LONDON, а не правообладатель противопоставленных знаков, при этом сведения об использовании касаются только товарного знака «PEPE JEANS».

На заседании коллегии, состоявшемся 24.03.2010г., лицо, подавшее возражение, представило дополнение к возражению, суть которого сводится к следующим доводам:

- лицо, подавшее возражение, никогда не выдавало письма – согласия на имя ООО «РусИталко» на регистрацию обозначения, сходного до степени смешения для однородных товаров с его старшими знаками;

- лицо, подписавшее письмо - согласие, не являлось сотрудником компании;

- бланк, на котором выполнено письмо – согласие, не является официальным бланком компании Пиджей Хангери Сольгальтато Корлатолът Фелелошшегу Таршашаг, Венгрия;

- печать, представленная на письме, не является печатью компании Пиджей Хангери Сольгальтато Корлатолът Фелелошшегу Таршашаг, Венгрия.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлена копия аффидавита, подписанного управляющим директором компании Пиджей Хангери Сольгальтато Корлатолът Фелелошшегу Таршашаг, Венгрия, с приложением копий Устава компании (5) и образец бланка компании, лица, подавшего возражение (6).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.11.2006) поступления заявки № 2006734623/50 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в настоящем пункте, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 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, 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 пункте 14.4.2.2 (в) Правил.

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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом 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 представляет собой словесное обозначение «Pere Nero», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Элементы Pere (- перец) и Nero (- черный) данного обозначения относятся к лексике итальянского языка и могут быть переведены на русский язык как словосочетание «Черный Перец». Сведения о семантике словосочетания «Pere Nero», как устойчивого фразеологического оборота, обладающего самостоятельным смысловым значением, отсутствуют. Изложенное позволяет говорить о смысловом значении оспариваемого товарного знака, исходя из семантики составляющих его слов. Доминирующим элементом в оспариваемом товарном знаке является словесный элемент «Pere...», поскольку данный элемент находится в начальной позиции, с которой начинается обзор всего обозначения, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом. Словесный элемент «...Nero» в силу своего семантического значения (черный цвет) лишь дополняет основной элемент оспариваемого обозначения. В этой связи при анализе сходства сравниваемых обозначений за основу взято сравнение в первую очередь доминирующего элемента знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №116429 [1], зарегистрированный в отношении товаров 25 класса МКТУ, представляет собой словесное обозначение «РЕРЕ», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №153734 [2], зарегистрированный в отношении товаров и услуг 18, 25 и 42 класса МКТУ, представляет собой словесное обозначение «ПЕПЕ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Указанный товарный знак по существу является транслитерацией слова «РЕРЕ» буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №133414 [3], зарегистрированный в отношении товаров 25 класса МКТУ, представляет собой комбинированное обозначение «Pere Jeans», выполненное буквами латинского алфавита с использованием оригинальной графики. Словесный элемент «Jeans» не является предметом самостоятельной правовой охраны.

Противопоставленные товарные знаки [1-3] представляют собой серию знаков в отношении товаров 25 класса МКТУ, зарегистрированных на имя лица подавшего возражение, образованную на основе общего сильного элемента «РЕРЕ», который определяет их восприятие.

При сравнительном анализе оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1-3] по признакам звукового сходства словесных обозначений выявлено фонетическое вхождение одного обозначения в другое в качестве самостоятельного слова. Изложенное является основанием для признания фонетического сходства обозначений.

Визуальное сходство выявлено по графическому написанию (печатные буквы), виду используемых шрифтов (стандартные), расположению букв по отношению друг к другу (строчное) и используемому цветовому сочетанию (черно-белое).

Поскольку словосочетания «Реpe Nero» и «Реpe Jeans» не являются устойчивыми фразеологическими выражениями, имеющими самостоятельное смысловое значение, они не способны вызвать ассоциаций, отличных от входящих в них слов. Поэтому совпадение одного из элементов «Реpe ...» сравниваемых знаков, на который падает логическое ударение, при наличии у него самостоятельного значения позволяет констатировать смысловое сходство оспариваемого и противопоставленных [1, 3] товарных знаков. Принимая во внимание факт отсутствия семантического значения у противопоставленного товарного знака [2], проведение сравнительного анализа с ним по смысловому фактору сходства не представляется возможным.

При анализе на сходство оспариваемого товарного знака «Реpe Nero» с противопоставленными товарными знаками, коллегия Палаты по патентным спорам учитывала, что товарные знаки по свидетельствам №№ 116429, 153734 и 153734 образуют серию на основе общего элемента.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу об ассоциировании знаков в целом.

Сопоставительный анализ товаров 25 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана оспариваемому знаку, и товаров 25 класса

МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки [1- 3], показал их полное совпадение, что свидетельствует об их однородности.

Признаются однородными также товары 18 класса МКТУ оспариваемого знака и товары 18 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], поскольку коллегией Палаты по патентным спорам выявлено совпадение по роду/виду товаров, кругу их потребителей и условиям реализации.

Что касается услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров (для третьих лиц), включая магазины оптовой и розничной торговли», в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, необходимо отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак [2] зарегистрирован в отношении услуг 42 класса МКТУ «розничная реализация товаров». Сравнение перечисленных услуг показывает их однородность, поскольку они соотносятся как «род-вид», а также имеют одно назначение (розничная торговля), условия оказания и круг потребителей.

В отношении других противопоставлений коллегия Палаты по патентным спорам обращает внимание на очевидность того, что товары должны реализовываться от производителя к потребителю, в том числе они могут реализовываться потребителю непосредственно самим производителем. В этом случае услуги по продвижению товаров (в том числе реализация) под товарным знаком известного производителя этих товаров неизбежно приведут к возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг одному производителю, так как они обозначены товарными знаками, имеющими высокую степень сходства.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак, предназначенный для маркировки товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ, является сходным до степени смешения с товарными знаками [1-3], ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя другого лица, в отношении однородных товаров и услуг, является обоснованным.

Правообладателем оспариваемого знака на стадии экспертизы заявленного обозначения было представлено письмо от компании ПиДжей Хангери

Сольгальтато Корлатолът Фелелощегу Таршашаг, Венгрия от 14.01.2009г., на регистрацию товарного знака по заявке № 2006734623/50.

Поскольку нормой закона (пункт 1 статьи 7 Закона) предусмотрено, что допускается регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком с согласия правообладателя, экспертизой было учтено представленное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-3].

Вместе с тем, необходимо отметить, что указанное письмо не может быть признано выражением согласия правообладателя противопоставленных товарных знаков на регистрацию оспариваемого товарного знака.

Так, в письме указано, что компания, дающая согласие, является производителем одежды и аксессуаров, маркируемых товарным знаком «Рере». При анализе письма коллегия Палаты по патентным спорам руководствовалась тем, что согласие на регистрацию сходного товарного знака представляет собой волеизъявление правообладателя товарного знака, имеющего более ранний приоритет, на приобретение исключительных прав на сходное обозначение иным лицом, и по сути, представляет признание правообладателем того факта, что регистрация нового товарного знака не ущемляет его прав.

Сведений о наличии у компании, предоставляющей рассматриваемое письмо-согласие, исключительных прав на какие-либо товарные знаки в представленном письме не содержится, в связи с чем у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований считать, что данное письмо исходит от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-3].

Необходимо также обратить внимание на то, что в анализируемом письме содержится формулировка: «... на регистрацию товарного знака «Рере Nero» для товаров и услуг 18, 25 и 42 классов МКТУ по заявке № 2006734623 на территории Российской Федерации». Вместе с тем, услуги 42 класса МКТУ в перечне оспариваемого товарного знака отсутствуют.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что рассматриваемое письмо не может быть принято как согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков [1-3], в связи с чем при анализе

правомерности произведенной регистрации оспариваемого товарного знака нет оснований для снятия указанных противопоставлений, признанных сходными до степени смешения.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что им никогда не выдавалось письменное согласие на регистрацию оспариваемого товарного знака, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее. Сведения о том, что компания «Пиджей Хангери Сольгальтато Корлатольт Фелелошшегу Таршашаг», Венгрия не выдавала подобного письма, что документ оформлен не на официальном бланке, подписан лицом, не являющимся сотрудником компании, скреплен печатью, не являющейся печатью компании, не могут быть учтены Палатой по патентным спорам, поскольку оценка достоверности документов и выявление факта их фальсификации не относится к ее компетенции.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 03.11.2009, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 372388 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров»**

(511)

35 – реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба