

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.04.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.04.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес-Альянс», Москва (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №417789, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 07.09.2010 за №417789 по заявке №2009707837/50 с приоритетом от 14.04.2009 на имя Общества с ограниченной ответственностью «САМУРА», Москва (далее - правообладатель) для товаров и услуг 08, 21, 37 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 14.04.2019.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «samurai» (транслитерация - самурай), выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенные справа от слова сложные графические фигуры, напоминающие иероглифы. Над буквой «i» словесного элемента расположена буква «R» латинского алфавита в окружности. Обозначение является фантазийным и семантически нейтральным по отношению к товарам и услугам, указанным в перечне товарного знака.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.04.2011, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №417789 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, а также в нарушение статьи 10-bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренной 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 31.10.1958, 14.07.1967 с изменениями от 02.10.1979 (далее – Конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Бизнес-Альянс» является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №417789, поскольку является правообладателем товарного знака «SAMURAI» по свидетельству №431903, зарегистрированного для товаров 07, 14, 20, 21 классов МКТУ, и осуществляет производство товаров 08 класса МКТУ под товарным знаком «Rondell Samurai»;

- на имя ООО «Бизнес-Альянс» была направлена претензия от правообладателя товарных знаков «SAMURAI» по свидетельству №417789 и «SAMURA» по свидетельству №411180;

- учитывая перевод с английского языка слова «SAMURAI» - самурай (от японского стражник, рыцарь), сравниваемые товарные знаки тождественны семантически и фонетически;

- за счет выполнения словесных элементов сравниваемых товарных знаков буквами латинского алфавита однотипным шрифтом они сходны в визуальном отношении;

- наличие в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента в виде иероглифа, воспроизводящего слово «самурай», не придает ему отличительной способности и не оказывает значительного влияния на восприятие обозначения в целом;

- с учетом фонетического и семантического тождества, а также визуального сходства словесных элементов, сравниваемые товарные знаки являются сходными;

- в случае одновременного использования в хозяйственном обороте оспариваемого и противопоставленного товарных знаков создается представление о принадлежности продукции одному изготовителю, а именно лицу, подавшему возражение;

- действующее законодательство предусматривает запрет на регистрацию разными лицами тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков в отношении однородных товаров, то есть таких товаров, при маркировке которых потребитель будет вводиться в заблуждение относительно товара и его изготовителя;

- товары 08 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, и товары 14, 21 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются однородными, поскольку имеют одинаковое назначение (представляют собой косметические принадлежности, приспособления для еды и приготовления пищи, кухонные принадлежности, кухонную утварь), изготавливаются из металлов на одних и тех же предприятиях, одними производителями (например, «Berghoff», «Vitesse», «Williams Oliver», «Zepter», «Rondell»), имеют одинаковое назначение, условия сбыта, ценовой диапазон и круг потребителей, в связи с чем, являются однородными;

- кроме того, необходимо учитывать такие признаки, способствующие смешению товаров на рынке, как их совместная встречаемость в обиходе;

- в связи с изложенным товарный знак по свидетельству №417789 будет восприниматься потребителями как товарный знак, принадлежащий ООО «Бизнес-Альянс» и, следовательно, потребители будут введены в заблуждение относительно лица, производящего товары;

- регистрация оспариваемого товарного знака является актом недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Самура», что не допускается согласно статье 10-bis Парижской конвенции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №417789 недействительной в отношении товаров 08 и 21 классов МКТУ.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- распечатки регистраций №№411180, 417789, 431903[1];
- распечатка статьи 10-bis Парижской конвенции [2];
- требование ООО «Самура» [3];
- каталоги товаров [4];
- распечатки с сайтов производителей [5].

На заседании коллегии, состоявшемся 31.05.2011, лицом, подавшим возражение, в дополнение к возражению были представлены следующие документы:

- исковые заявления ООО «Самура» [6];
- ГОСТ Р 51687-2000 «Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой стали» [7];
- материалы, представленные на иностранном языке [8].

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

Поскольку материалы [6-8] отсутствовали в возражении от 21.04.2011 и не относятся к категории общедоступных словарно-справочных изданий, они изменяют мотивы, приведенные в возражении от 21.04.2011.

В этой связи при решении вопроса о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №417789 в рамках возражения от 21.04.2011 учитывались документы [1-5].

Также необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2.2 Правил ППС в случае представления прилагаемых к возражению материалов на другом языке, они должны сопровождаться переводом на русский язык. В отношении документов [8] данное условие не выполнено, в связи с чем они не подлежат оценке.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №417789, ознакомившись в установленном порядке с поступившим возражением, в отзыве, представленном на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 31.05.2011, изложил следующее мнение:

- все товары 08 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №417789 не являются однородными товарам 21 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №431903;

- щеточки для бровей не могут входить в наборы маникюрные и педикюрные, поскольку маникюрные наборы предназначены для ухода за ногтями рук и ног, а щеточки для бровей предназначены для лица;

- косметические принадлежности и принадлежности для снятия грима в отличие от наборов маникюрных и педикюрных также предназначены для ухода за лицом;

- сравниваемые группы товаров не являются однородными, поскольку не имеют общего назначения и изготовлены из разных материалов;

- такие товары 21 класса МКТУ противопоставленной регистрации, как «мельницы, смесители» могут быть изготовлены из пластмассы, дерева и т.п., в связи с чем довод об использовании одного и того же материала при изготовлении товаров 08 и 21 классов МКТУ не является однозначным;

- не существует таких установок, станков и прочее, которые бы делали одновременно оружие, либо режущие инструменты и домашнюю утварь (мельницы, скребки, шампура);

- это совершенно разные предприятия, имеющие разные производственные мощности, кроме того, на оружие необходимы разрешения;

- оружие и домашняя утварь имеют совершенно разные условия сбыта;

- в перечне товаров 21 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №431903 прямо указана формулировка «посуда столовая (за исключением ножей, вилок, и ложек)», которая говорит о неоднородности товаров;

- для изготовления керамической или хрустальной посуды требуются другие производственные возможности, нежели чем при изготовлении ножевых изделий;

- следует также принять во внимание различный ценовой диапазон и принципиальные различия в дизайне товаров и упаковок, которые также могут влиять на однородность товаров и возможность смешения указанных товаров потребителем;

- в связи с различным назначением товаров, каждый из них объединен на прилавках магазинов с товаром аналогичной группы;

- позиция «несессеры для бритвенных принадлежностей», указанная в оспариваемом знаке, подразумевает, что один и тот же изготовитель производит электронную бритву и изготавливает упаковку для её хранения, то есть несессер является обязательной частью данного комплекта;

- «инструменты для заточки» не могут быть признаны однородными кухонной утвари, поскольку данные товары находятся в разных классах, имеют различные род (вид) и назначение;

- указанные товары изготавливаются на разных предприятиях с использованием различного оборудования, имеют разный ценовой диапазон (сложно встретить в продаже щипцы для орехов из благородных металлов по цене точильного бруска);

- подтверждением факта неоднородности сравниваемых товаров является Международная классификация товаров и услуг (9 редакция), где в описании

товаров 21 класса МКТУ указано, что товары, присутствующие в оспариваемой регистрации, к данному классу не относятся.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №417789.

Правообладателем представлены материалы, касающиеся его деятельности:

- договор с «Seto Cutlery Co», инвойс и приложения [9];
- рекомендательное письмо и договор с «MAC CORPORATION» [10];
- предварительный эксклюзивный договор с «Marusho Kongo Inc» [11];
- экспертное заключение РОСПОТРЕБНАДЗОРА по г. Москве [12];
- сертификаты соответствия [13];
- распечатки о рекламировании ножей на телеканале НТВ [14];
- журнал «Домашний очаг», апрель 2009 [15];
- журнал «ГАСТРОНОМЪ», ноябрь 2010 [16];
- журнал «Хлеб Соль», сентябрь-декабрь 2010 [17];
- журнал «Лиза. Приятного аппетита», март 2009 [18];
- журнал «Прорез» №4, 2008 [19].

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

С учетом даты (14.04.2009) приоритета товарного знака по свидетельству №417789 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 пунктом 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.

Согласно пункту 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) 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 №417789 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «samurai», выполненный стандартным шрифтом черного цвета печатными строчными буквами латинского алфавита, и стилизованные под иероглифы изобразительные элементы, которые расположены справа от словесного элемента и выполнены красным цветом. Над буквой «i» размещен знак охраны товарного знака – латинская буква «R» в окружности, который является неохраняемым элементом товарного знака. Правовая охрана товарному знаку представлена в отношении товаров 08, 21 и услуг 37 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку в отношении товаров 08, 21 классов МКТУ оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия ранее зарегистрированного в отношении товаров 07, 14, 20, 21 классов МКТУ на имя лица, подавшего возражение, товарного знака по свидетельству №431903.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «SAMURAI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого и противопоставленного товарных знаков было установлено, что обозначения имеют высокую степень сходства, достигаемую за счет вхождения в их состав в качестве основного

индивидуализирующего элемента слова «SAMURAI» (самураи (от япон. самурау — служить), в феодальной Японии в широком смысле — светские феодалы, начиная от крупных владетельных князей и кончая мелкими дворянами; в узком и наиболее часто употребляемом значении — военно-феодальное сословие мелких дворян, Большая советская энциклопедия, см. <http://slovari.yandex.ru>). Присутствующий в оспариваемом знаке изобразительный элемент, а также исполнение словесного элемента оспариваемого знака строчными буквами не оказывают существенного влияния на запоминание знака в целом, в связи с чем имеют второстепенное значение. Таким образом, наблюдается фонетическое, семантическое тождество и графическое сходство сопоставляемых знаков.

Что касается однородности товаров, то коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Однородный — это относящийся к тому же роду, разряду, одинаковый, выполняющий ту же функцию (см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведова, Москва, АЗЪ, 1993, с. 485).

Нож — режущий инструмент, рабочим органом которого может быть клинок — полоса твердого материала (обычно металлическая) с лезвием на одной или нескольких сторонах. Ножи бывают: боевые (предназначены для поражения противника), охотничьи (для добывания дичи), для рыбалки (филейный нож), для туризма (применяемые на природе), ножи — мачете (для рубки ветвей, подлеска), кухонные (для приготовления пищи), столовые (в составе столовых приборов вместе с вилок и ложкой), см. Большая энциклопедия в шестидесяти двух томах, т. 32, М.: ТЕРРА, 2006, с. 576.

Столовый прибор — инструмент для манипуляции с пищей непосредственно за столом. Столовые приборы могут быть основными — с помощью которых едят, и вспомогательными — коллективного пользования, с помощью которых нарезают, раскладывают или перекладывают кушанья из общего блюда. Кухонные ножи — большая группа ножей, предназначенных для приготовления пищи (фруктовый, картофельный, филейный, хлебный, ножи для сыра, масла и т.д.).

Таким образом, ножи являются изделиями, имеющими широкую область применения, в том числе, могут быть использованы в качестве столового прибора, и относиться к кухонным принадлежностям.

Анализ перечня противопоставленного товарного знака показал, что позиции 21 класса МКТУ включают в себя конкретные видовые понятия, которые относятся к кухонным принадлежностям (в том числе столовым принадлежностям), предназначенным для приготовления пищи. В перечень оспариваемой регистрации в 08 класс МКТУ входят приборы столовые [ножи, вилки и ложки] и серебро столовое [ножи, вилки и ложки], ножи (в частности, ножи столовые и кухонные), изделия ножевые (в частности, изделия ножевые столовые, кухонные), а также в 21 класс МКТУ - ножи для резки бисквитов (кухонные принадлежности), ножи для теста. Указанные товары представляют собой кухонные принадлежности /столовые приборы, используемые для приготовления и/или потребления пищи, что позволяет рассматривать их как имеющие близкое назначение, одинаковые условия сбыта и рассчитанные на один и тот же круг потребителей. При этом они могут быть изготовлены из одного и того же материала (стали). В силу изложенного коллегия палаты по патентным спорам полагает, что данные товары являются однородными. Приходя к такому выводу, коллегией также принята во внимание высокая степень сходства самих обозначений, увеличивающая опасность смешения знаков, а также частая совместная встречаемость товаров в обиходе и в продаже. Помимо того, прилагаемые к возражению документы [4, 5] иллюстрируют ситуации, когда упомянутые кухонные принадлежности производятся одними и теми же хозяйствующими субъектами, что обуславливает принципиальную возможность смешения знаков в гражданском обороте.

Также, были признаны однородными бритвы неэлектрические (оспариваемый товарный знак) и держатели кисточек для бритья (противопоставленный товарный знак), поскольку они представляют собой простые (неэлектрические) изделия, совместно используемые для бритья.

В отношении остальных товаров, указанных в перечне оспариваемой регистрации, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что они имеют четкие формулировки, позволяющие отнести товары к оружию и иным ножевым изделиям, не являющимся кухонными принадлежностями/столовыми приборами, имеющим специальное назначение, предназначенным для иного круга потребителей, реализация которых осуществляется в иных условиях. То есть, они не совпадают по основным признакам, учитываемым при определении однородности.

Так, например, формулировка «инструменты режущие ручные», «режущие инструменты» в соответствии с кодом 08.02.01 МКТУ подразумевает такие товары, как алмазы для резки стекла, зубила, лобзики и т.д.

Товары 14 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака, не являются однородными товарам 08 и 21 классов МКТУ оспариваемой регистрации, поскольку представляют собой изделия, изготавливаемые из благородных металлов специализированными предприятиями, обладающие высокой стоимостью и реализующиеся в специализированных (ювелирных) магазинах.

Что касается особого мнения, представленного правообладателем, то оно содержит аргументы, касающиеся однородности сопоставляемых товаров. Поскольку оценка однородности товаров приведена выше по тексту, то данное мнение не требует дополнительного комментария.

Установление факта того, что действия ООО «САМУРА» оспариваемого товарного знака по приобретению исключительных прав на товарный знак по свидетельству №417789 являются актом недобросовестной конкуренции, не входит в компетенцию палаты по патентным спорам, в связи с чем соответствующие доводы возражения не были приняты во внимание.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 21.04.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №417789 недействительным в отношении товаров 08 класса МКТУ «бритвы неэлектрические; изделия ножевые столовые, изделия ножевые кухонные; ножи столовые, ножи кухонные; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; серебро столовое [ножи, вилки и ложки]», и в отношении товаров 21 класса МКТУ «ножи для резки бисквитов [кухонные принадлежности], ножи для теста».