

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 01.03.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №410049, поданное по поручению компании ЭРРЕА СПОРТ С.п.А, Италия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009710866/50 с приоритетом от 18.05.2009 зарегистрирован 31.05.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №410049 на имя ООО «МЕТРИК», 140300, Московская обл., г. Егорьевск, ул. Смычкина, д. 52 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано обозначение, включающее изобразительные элементы в виде композиции из геометрических фигур и монограммы, состоящей из букв и амперсанта «НС&Н». Товарный знак выполнен в черном, коричневом, фиолетовом, зеленом, синем и белом цветовом сочетании.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.03.2011 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №410049 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с принадлежащими компании ЭРРЕА СПОРТ С.п.А знаками по международным

регистрациям №759602 (приоритет от 19.09.2000), №621285 (приоритет от 16.06.1994), №715849 (приоритет от 26.03.1999) за счет входящего состав сравниваемых обозначений изобразительного элемента, выполненного в виде двух соединяющихся в центре ромбов;

- рассматриваемые изобразительные элементы являются сходными по внешней форме, поскольку представляют одну и ту же геометрическую фигуру – ромб; обладают симметрией, поскольку их левая и правая части являются одинаковыми и характеризуются соразмерным, пропорциональным расположением по отношению к центру; изобразительные элементы по своему характеру и виду представляют собой простые, схематические изображения ромбов;

- изобразительные элементы сравниваемых знаков производят сходное общее впечатление благодаря своей внешней форме, на которую в первую очередь обращают внимание потребители;

- выполнение оспариваемого товарного знака в цвете, а также наличие контура в международных регистрациях знаков компании ЭРРЕА СПОРТ С.п.А следует признать несущественными отличиями, поскольку они представляют собой внутренние детали обозначений, не влияющие на общее зрительное впечатление, получаемое при визуальном восприятии рассматриваемых товарных знаков;

- сравниваемые изобразительные элементы являются доминирующими элементами рассматриваемых товарных знаков и в первую очередь привлекают внимание потребителей;

- товары 25 класса МКТУ, перечисленные в перечнях сравниваемых товарных знаков, являются однородными, поскольку относятся к общим родовым группам - одежда, обувь, головные уборы, характеризуются общим назначением – защита тела человека от внешних, прежде всего, тепловых и механических воздействий (кроме того, часть товаров отличается более узким и специализированным назначением – предназначена для занятий спортом); товары 25 класса МКТУ могут изготавливаться из одинаковых материалов; эти товары реализуются, как правило, через розничную сеть, что повышает опасность их смешения потребителями, более того, эти товары можно приобрести в специализированных магазинах одежды, обуви и головных

уборов, ввиду чего высока вероятность, что товары, маркированные оспариваемым товарным знаком и противопоставленными знаками компании ЭРРЕА СПОРТ С.п.А., могут оказаться в одном магазине; товары 25 класса МКТУ относятся к товарам широкого потребления, приобретаемым от случая к случаю и не требующим каких-либо специальных или профессиональных знаний для их выбора и использования, что повышает риск смешения знаков, которыми они маркированы, потребителями;

- опасность смешения сравниваемых обозначений особенно высока в силу известности компании ЭРРЕА СПОРТ С.п.А на мировом рынке одежды, в частности одежды для спорта и активного отдыха;

- компания ЭРРЕА СПОРТ С.п.А производит спортивную форму для многих национальных команд, в России компания является поставщиком формы для футбольной команды «Сибирь», г. Новосибирск;

- благодаря продолжительному (в течение 23-х лет) использованию товарных знаков компании ЭРРЕА СПОРТ С.п.А. в коммерческом обороте, а также в силу того, что данная компания является официальным производителем формы для многочисленных спортивных команд по всему миру, товарные знаки в виде двух соединяющихся в центре ромбов, приобрели известность и ассоциируются с компанией ЭРРЕА СПОРТ С.п.А., в результате возникает риск смешения потребителями производителей соответствующих товаров 25 класса МКТУ, маркированных знаками, содержащими сходные изобразительные элементы.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №410049 недействительным в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- информация о компании ЭРРЕА СПОРТ С.п.А. и ее продукции по данным Интернет-сайта www.errea.it, с выборочным переводом на русский язык [1];

- информация о компании ЭРРЕА СПОРТ С.п.А. по данным Интернет-сайта www.olosport.com [2];

- информация о компании и продукции ЭРРЕА СПОРТ С.п.А. по данным электронной энциклопедии Википедия с выборочным переводом на русский язык [3].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №410049, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных регистраций №621285, №715849, №759602 показывает, что сравниваемые обозначения производят разное зрительное впечатление, обусловленное особенностями товарного знака по свидетельству №410049, в том числе его доминирующим элементом, совокупностью отличий изобразительных элементов, общим композиционным построением и цвето-графическим решением;

- входящий в состав противопоставленных комбинированных знаков по международным регистрациям №621285, №759602, а также изобразительного знака по международной регистрации №715849 изобразительный элемент выполнен в виде геометрической фигуры, образованной наложением друг на друга черных ромбов, обтекаемый контур которых обведен белым кантом, а оспариваемый товарный знак включает изобразительный фоновый элемент в виде двух квадратов, выполненных с частичным наложением друг на друга, и доминирующий элемент в виде сочетания букв «НС&С», выполненных в яркой цветовой гамме, при этом вспомогательная функция двух разноцветных квадратов дополнительно подчеркивается тем, что область их наложения, имеющая белый цвет, сливается с белым прямоугольником в центре знака;

- изобразительные элементы сравниваемых знаков отличаются, по меньшей мере, значимостью положения, цветовым решением, а при оценке сходства до степени смешения, решающим является не сходство отдельных элементов, как в данном случае, использованных в основе геометрической формы, а целостное впечатление, которое испытывает потребитель, воспринимая тот или иной знак;

- при визуальном восприятии комбинированных знаков по международным регистрациям №621285, №759602 первое внимание потребителей акцентируется на словесном элементе «ERREA», расположенном в нижней части знака и

выполняющем основную индивидуализирующую функцию, а не на изобразительном элементе, в оспариваемом же товарном знаке основную индивидуализирующую нагрузку выполняет буквенное сочетание «НС&С», при этом наличие амперсанта («&») ассоциативно заставляет воспринимать буквенное сочетание как сокращенный вариант названия чего-либо, что усиливает доминирующее положение изображений букв в оспариваемом товарном знаке, придавая им подобие словесного характера;

- если исходить из возможного фонетического восприятия оспариваемого обозначения с буквенными элементами «НС&С» и противопоставленных знаков по международным регистрациям №621285, №759602 со словесным элементом «ERREA», то эти элементы не являются сходными;

- обобщая сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных регистраций, можно сделать вывод о том, что они не являются сходными до степени смешения, поскольку не ассоциируются друг с другом в целом, и у потребителя не может возникнуть мнения о том, что товары, находящиеся в гражданском обороте и маркированные этими товарными знаками, принадлежат одному производителю, в этой связи проводить анализ однородности товаров сравниваемых обозначений представляется нецелесообразным.

С учетом изложенного правообладатель товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №410049.

В качестве приложения к материалам отзыва на заседании коллегии правообладателем представлены распечатки из поисковой системы Яндекс запроса по слову «errea».

Кроме того, следует отметить, что лицо, подавшее возражение, представило свои аргументы на отзыв правообладателя, а именно:

- зрительное восприятие сравниваемых обозначений начинается с внешнего контура, а внешняя форма изобразительных элементов оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков является сходной, незначительное расхождение во внутренних деталях обозначений, заключающееся в обтекаемости

углов изобразительного элемента противопоставленных товарных знаков, подчеркнутой общим белым кантом, не следует принимать во внимание;

- наличие в оспариваемом товарном знаке буквосочетания не отменяет указанного выше сходства сравниваемых обозначений в целом;

- буквосочетание «НС&С», не имеющее словесного характера, входящее в состав оспариваемого товарного знака, согласно действующим нормативным документам отнесено к обозначениям, не обладающим различительной способностью, поэтому довод правообладателя о том, что изображение букв является решающим фактором в восприятии оспариваемого товарного знака, является необоснованным;

- цветовые различия изобразительных элементов сравниваемых знаков существенно не влияют на их восприятие.

Изучив материалы дела и заслушав стороны, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.05.2009) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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 имеющих 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав две геометрические фигуры в виде несовпадающих углов коричневого и черного цветов, повернутых друг к другу. Поверх углов расположен прямоугольник белого цвета, включающий монограмму «НС&Н», выполненную оригинальным шрифтом. Две буквы «Н» выполнены сиреневым цветом, между ними расположена буква «С» в зеленом цвете. В центре

знака между буквой «С» расположен амперсанта («&») голубого цвета. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №715849 [1] является изобразительным, представляет собой два прямоугольных ромба черного цвета, выполненных с частичным наложением друг на друга. По внешнему краю ромбов проходят белый и черный канты. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки по международной регистрации №621285 [2] и №759602 [3] являются комбинированными и включают в свой состав изобразительный элемент знака по международной регистрации №715849 и расположенный под ним словесный элемент «ERREA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что наиболее значимым элементом в оспариваемом товарном знаке является монограмма в виде сочетания букв и амперсанта «НС&Н», выполненная в цвете. За счет оригинального шрифтового исполнения, места в композиции знака и цветового решения на монограмме «НС&Н» акцентируется внимание потребителей при восприятии обозначения, и именно она выполняет основную индивидуализирующую функцию. Изобразительные элементы оспариваемого товарного знака в виде двух углов черного и коричневого цветов представляют собой отдельные фигуры, не имеющие точек соприкосновения и служат фоном для монограммы «НС&Н». В противопоставленных же знаках изобразительный элемент выполнен в виде двух соприкасающихся ромбов черного цвета с белой обводкой и воспринимается как единая геометрическая фигура.

Таким образом, сравниваемые изобразительные элементы знаков отличаются по своей форме, поскольку представляют собой разные геометрические фигуры, по цветовому исполнению - оспариваемый товарный знак выполнен в цвете, а в противопоставленных знаках изобразительный элемент является монохромным. Кроме того, сравниваемые обозначения отличаются в семантическом отношении,

поскольку в оспариваемом товарном знаке основным индивидуализирующим элементом является монограмма «НС&Н», а в противопоставленных знаках индивидуализирующую функцию выполняют словесные элементы «ERREA» и геометрическая фигура в виде двух ромбов, соединенных друг с другом. Все вышеизложенное обуславливает вывод о разном общем зрительном впечатлении, которое производят на потребителя сравниваемые обозначения. В этой связи довод лица, подавшего возражения, о возможности смешения данных обозначений в хозяйственном обороте представляется неправомерным.

Учитывая отсутствие сходства сравниваемых обозначений, анализ однородности товаров не требуется.

Также следует отметить, что от лица, подавшего возражение, 31.05.2011 поступило особое мнение по результатам проведения коллегии, а также обращение к руководителю Роспатента. Анализ особого мнения и поступившего обращения показал, что они не содержат какой-либо новых доводов, отличающихся от тех, которые содержались в материалах возражения от 01.03.2011, позволяющих сделать вывод о необъективности резолютивной части коллегии Палаты по патентным спорам по результатам рассмотрения указанного возражения, и как следствие этого неправомерности принятого решения.

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для вывода о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №410049 произведена в нарушение пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 01.03.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №410049.