

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения
☒ возражения ☐ заявления

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, рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью «ЖАНЕТТ», г. Мытищи (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 516250, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 07.03.2013 по заявке № 2013707339 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.06.2014 за № 516250. Товарный знак зарегистрирован на имя Алексеева Валерия Ивановича, г. Мытищи (далее – правообладатель), в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному при подаче заявки № 2013707339, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде оригинально выполненной надписи «janett», в которой первая буква «j» является составной частью стилизованного изображения дельфина.

В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.06.2015 возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 516250 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение обосновано тем, что лицо, его подавшее, зарегистрированное 11.10.2001 и никогда не менявшее свое фирменное наименование, ведет деятельность по производству обуви с 2005 года и имеет собственные производственные мощности (в частности, инжекционное оборудование, пресс-

формы). При этом на имя лица, подавшего возражение, были зарегистрированы четыре товарных знака на территории России (свидетельства №№ 274620, 304069, 348943, 423646) и товарный знак на территории Украины (свидетельство № 109408).

Дополнительно в возражении пояснено, что пресс-формы для производства обуви представляют собой цельные металлические изделия, изготовленные по эскизам продукции и содержащие товарные знаки, что исключает возможность последующего удаления товарного знака без существенной потери качества пресс-формы и товарного вида готового изделия.

В возражении также указано, что конфликт между партнерами лица, подавшего возражение, привел к продаже одним из участников общества (Алексеевым В.И.) своей доли в нем, что повлекло необходимость смены юридического адреса общества. При этом спустя два года новому руководству лица, подавшего возражение, стало известно о том, что Алексеев В.И. является правообладателем трех товарных знаков (свидетельства №№ 274620, 304069, 423646), зарегистрированных ранее на имя лица, подавшего возражение, а также нового товарного знака по свидетельству № 516250.

Переход исключительного права на товарные знаки лица, подавшего возражение, был произведен на основании договора от 10.04.2012 об отчуждении исключительного права на товарные знаки, зарегистрированного Роспатентом 24.05.2012 за № РД 0099652.

В возражении отмечено также, что лицо, подавшее возражение, как производитель обуви, активно использовало и продвигало на рынке свои товарные знаки, что способствовало значительным успехам и приобретению высокой деловой репутации.

По заявлению лица, подавшего возражение, вышеупомянутый договор от 10.04.2012 об отчуждении исключительного права на товарные знаки был признан недействительным (ничтожным) решением Арбитражного суда Московской области от 24.10.2014, а затем постановлением Десятого арбитражного апелляционного суда от 10.03.2015. Поскольку указанный договор с момента своего совершения не имеет правовых последствий в виде перехода к Алексееву В.И.

исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №№ 274620 и 304069, следовательно, исключительные права на данные товарные знаки всегда принадлежали и принадлежат ООО «Жанетт».

Лицо, подавшее возражение, считает, что товарный знак по свидетельству № 516250 является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 274620 и 304069, зарегистрированными также в отношении товаров 25 класса МКТУ.

При этом лицо, подавшее возражение, поясняет, что, с учетом упомянутых выше судебных актов, на момент подачи заявки и регистрации оспариваемого товарного знака Алексеев В.И. не являлся правообладателем указанных товарных знаков, с которыми оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения.

Кроме того, в возражении указано, что товарный знак по свидетельству № 516250 является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, так как транскрипционно с латиницы его воспроизводит.

Возражение также содержит сведения о том, что крупные торговые сети, являющиеся покупателями продукции лица, подавшего возражение, в декабре 2014 года получили претензии от Алексеева В.И. относительно незаконности использования товарного знака по свидетельству № 516250, что привело к массовому простоя и срыву поставок товара на сумму свыше 27 млн. руб.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку № 516250.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатка от 19.06.2015 сведений о лице, подавшем возражение, из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ);

(2) копии решений единственного участника лица, подавшего возражение, от 28.04.2015 и от 01.06.2012;

(3) копии свидетельств о постановке на учет и внесении записи в ЕГРЮЛ;

(4) копии уставов лица, подавшего возражение, 2001, 2012, 2015 гг.;

(5) распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 516250;

(6) копия заявки № 2013707339 на регистрацию оспариваемого товарного знака;

(7) копии обращения лица, подавшего возражения, в отношении заявки № 2013707339 и ответа на обращение;

(8) распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 304069, 274620, 423646;

(9) копия свидетельства на товарный знак, зарегистрированный в Украине, с переводом на русский язык;

(10) распечатка решения Арбитражного суда Московской области от 24.10.2014 по делу № А41-28961/2014;

(11) распечатка постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 10.03.2015 по делу № А41-28961/2014;

(12) копии письма Алексеева В.И. и почтового конверта;

(13) копия документов о продаже доли в уставном капитале лица, подавшего возражение;

(14) копии документов о регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №№ 423646, 274620 и 304069;

(15) копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках лица, подавшего возражение, 2004 г.;

(16) копии платежных поручений от 15.09.2005, 19.12.2005, 20.12.2005, а также товарных накладных и счетов-фактуры от 01.07.2005, 15.07.2005, 25.07.2005, 01.08.2005, 03.08.2005, 10.08.2005, 15.08.2005, 10.09.2005, 15.09.2005, 29.09.2005, 10.10.2005, 20.10.2005, 31.10.2005, 29.11.2005, 26.12.2005, 29.12.2005;

(17) копия письма Main Group Technologies Srl, Италия, от 05.06.2014 с переводом на русский язык;

(18) копии контрактов лица, подавшего возражение, с Main Group Corporation, Италия, от 18.09.2007 и 11.01.2008;

(19) копия контракта лица, подавшего возражение, с JANETT AG, Швейцария, от 30.08.2010;

(20) копии таможенных деклараций от 15.10.2010 и 19.07.2013;

(21) копия переписки лица, подавшего возражение, и представительства «Майн Групп» в СНГ;

(22) копии заказов пресс-форм у компании TIEN KANG Co., Ltd., Тайвань, от 10.05.2010 и 19.05.2010;

(23) копия таможенной декларации от 23.01.2011;

(24) копии протоколов испытаний продукции;

(25) копии сертификатов соответствия продукции, декларации о соответствии;

(26) копия справки-исследования патентного поверенного о нарушениях исключительного права на товарный знак по свидетельству № 304069 от 09.02.2009 с приложениями изображений;

(27) сведения о деятельности компании – лица, подавшего возражение;

(28) копии рекламных буклетов, дипломов, печатного издания, информационного письма;

(29) сведения о домене janett.ru;

(30) копии претензий правообладателя с приложениями.

В адрес правообладателя (141002, Московская область, г. Мытищи, ул. Институтская, 19, корп. 4, кв. 56, Алексееву Валерию Ивановичу) в установленном порядке было направлено уведомление от 26.06.2015 о дате рассмотрения возражения от 22.06.2015 с приложением экземпляра возражения. Указанная корреспонденция была вручена адресату 07.07.2015 согласно информации сервиса «отслеживание почтовых отправлений».

Правообладатель на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.03.2013) приоритета товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака 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 имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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 (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (подпункт 14.4.2.2 (б) Правил).

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: 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 (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 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 по свидетельству № 516250 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее оригинально выполненный словесный элемент «janett», в котором первая буква «j» является составной частью стилизованного изображения дельфина.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 516250 предоставлена в отношении товара «обувь» 25 класса МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 516250 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пунктов 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

В качестве обоснования несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в возражении от 22.06.2015 противопоставляются права на товарные знаки по свидетельствам №№ 274620 и 304069, принадлежащие согласно сведениям Госреестра лицу, подавшему возражение.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 274620 с приоритетом от 06.02.2003 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника черного цвета, внутри которого в две строки расположены словесные элементы «janett» и «original style», отделенные друг от друга красной горизонтальной чертой и выполненные красным цветом. Элементы

® и «original style» являются неохраняемыми элементами товарного знака. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров «одежда, обувь, головные уборы» 25 класса МКТУ.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 304069 с приоритетом от 11.02.2005 представляет собой изобразительное обозначение в виде стилизованного изображения дельфина, имеющего обрамление в форме овала. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров «одежда, обувь, головные уборы» 25 класса МКТУ.

Сравнительный анализ перечней товаров оспариваемого и противопоставленных регистраций товарных знаков показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении идентичных перечней товаров 25 класса МКТУ. При этом оспариваемому товарному знаку предоставлена правовая охрана в отношении товара «обувь», который присутствует в перечнях противопоставленных товарных знаков, что приводит к выводу об их однородности.

Анализ сходства оспариваемого товарного знака и товарного знака по свидетельству № 274620 показал следующее.

В противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 274620 основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «janett», расположенный в центре прямоугольника и являющийся единственным охраняемым словесным элементом данного товарного знака.

Оспариваемый товарный знак также содержит словесный элемент «janett», который, несмотря на выполнение первой буквы «j» в оригинальной графике, легко прочитывается и оказывает существенное влияние на индивидуализирующую способность товарного знака.

Таким образом, следует констатировать полное вхождение словесного элемента противопоставленного знака «janett» в оспариваемый товарный знак, что свидетельствует о фонетическом и семантическом сходстве сравниваемых знаков, несмотря на их визуальные отличия.

В данном случае сравниваемые товарные знаки по свидетельствам №№ 274620 и 516250 ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что обуславливает вывод об их сходстве.

Анализ сходства оспариваемого товарного знака и товарного знака по свидетельству № 304069 показал следующее.

Противопоставленный изобразительный товарный знак представляет собой латинскую букву «j», выполненную в виде стилизованного изображения дельфина и размещенную в овале.

Начальная буква оспариваемого товарного знака также выполнена в виде стилизованного изображения дельфина. При этом данный элемент наряду со словесным элементом оспариваемого товарного знака играет существенную роль в его индивидуализирующей способности.

Сопоставление указанных элементов свидетельствует о том, что они производят сходное общее зрительное впечатление, обусловленное сходством их внешней формы, применением при начертании сходных графических приемов, сходной проработкой линий, образующих изображение дельфина, наличием круга в верхней части хвоста дельфина, обеспечивающего ассоциирование изображения с латинской буквой «j».

Следует отметить, что при определении сходства изобразительных обозначений наиболее важным является именно первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений, поскольку оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые, как правило, сравнивают товарный знак с образом, хранящимся в их памяти.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что товарные знаки по свидетельствам №№ 304069 и 516250 следует признать сходными, благодаря сходству их изобразительных элементов.

С учетом установленной выше однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым знакам, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 274620 и 304069, зарегистрированными на имя иного лица с более ранними

приоритетами, что свидетельствует о несоответствии регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов возражения о несоответствии регистрации товарного знака по свидетельству № 516250 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, то коллегией установлено следующее.

Согласно пункту 2 статьи 1473 Кодекса фирменное наименование юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род деятельности.

Наименование «ЖАНЕТТ» лица, подавшего возражение, фонетически и семантически сходно со словесным элементом «janett» оспариваемого товарного знака ввиду близкого состава звуков, составляющих обозначения, и их одинакового взаимного расположения, а также подобия заложенных в них понятий и идей.

Право на фирменное наименование согласно материалам (1), (3), (4) возникло у лица, подавшего возражение, 11.10.2001, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом лицо, подавшее возражение, активно занималось деятельностью, связанной с производством и продажей обуви до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 516250.

Так, материалы (17) – (23) свидетельствуют о закупке лицом, подавшим возражение, необходимого для производства обуви оборудования: машин, пресс-форм и колодок, позволяющих изготавливать (отливать) обувь из переработанной пластмассы (гранул этиленвинилацетата (ЭВА)).

Производимая лицом, подавшим возражение, обувь, имеющая соответствующие сертификаты (24), (25) и маркированная товарным знаком со словесным элементом «janett» (21), активно поставлялась контрагентам лица, подавшего возражение, что подтверждается товарными накладными, счетами и платежными поручениями (16).

Кроме того, публикации и рекламные буклеты (28) свидетельствуют о продолжении лицом, подавшим возражение, своей деятельности до настоящего времени.

Следует отметить, что указанная деятельность (производство и реализация обуви) является однородной по отношению к товарам 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по виду, назначению, кругу потребителей, что может создавать у потребителя представление о принадлежности этих товаров одному лицу.

Таким образом, сходство оспариваемого товарного знака и возникшего ранее даты его приоритета фирменного наименования наряду с однородностью товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и фактической деятельности лица, выступающего в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, приводит к выводу о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 22.06.2015 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 516250 недействительным полностью.