

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 19.07.2012, поданное ООО «АЛЬТЭРОС», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №394283, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2007735524/50 с приоритетом от 15.11.2007 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 20.11.2009 за №394283 в отношении товаров 01, 06, 17, 19, 24 и услуг 37 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя КАМБИА ВЕНЧЕРЗ ЛИМИТЕД, Кипр.

На основании договора об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированного Роспатентом 28.02.2012 за №РД0095464, в отношении всех товаров и услуг исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к ООО «ТЕГОЛА Р», Россия (далее – правообладатель).

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде полосы синего цвета, внутри которой расположен словесный элемент «НОРДЛЕНД», над которым расположен темно-синий полукруг. Знак охраняется в синем, темно-синем, белом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.07.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №394283, мотивированное несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «NORDLAND» (свидетельство №351247, приоритет от 19.12.2009), правовая охрана которому предоставлена на имя лица, подавшего возражение, в силу фонетического тождества словесных элементов «НОРДЛЕНД» - «NORDLAND», поскольку;

- с точки зрения смыслового сходства оба обозначения не имеют семантического значения, что исключает возможность признания их несходными;

- изобразительная часть оспариваемого товарного знака лишена оригинальности в связи с чем не играет существенной роли в признании сравниваемых знаков сходными;

- товары 24 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, и товары, указанные в перечне 24 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «текстильные изделия, не относящиеся к другим классам, дорожки для столов, материалы текстильные, подложки для графинов (столовое белье)» однородны, так как их потребительские свойства и функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены (текстиль), место продажи, круг потребителей совпадают, вследствие чего они могут быть отнесены потребителями к одному источнику происхождения;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что ООО «АЛЬТЭРОС» является одной из крупнейших российских компаний. Продукция ООО «АЛЬТЭРОС», в том числе под товарным знаком «NORDLAND», широко реализуется через крупнейшие торговые сети.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №394283 недействительным частично в отношении следующих товаров 24 класса МКТУ «текстильные изделия, не относящиеся к другим классам, дорожки для столов, материалы текстильные, подложки для графинов (столовое белье)».

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие документы:

- копия письма компании ООО «АЛЬТЭРОС» - [1];
- информационные письма от иностранных компаний - [2];
- копия уведомления о результатах соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2011710820/50 («NORDLAND») - [3].

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 19.07.2012, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сопоставляемые товары 24 класса МКТУ не однородны, так как:
- имеют иное функциональное назначение, так товары оспариваемого товарного знака «дорожки для столов, подложки для графинов (столовое белье)» предназначены для покрытия поверхности предметов мебели и имеют своим назначением защиту этих предметов мебели от повреждений, а товары противопоставленного товарного знака «салфетки под приборы, небумажные» предназначены для использования в гигиенических целях при принятии пищи;
- при изготовлении товаров используется различный материал: товары оспариваемого товарного знака изготовлены из практичного материала, товары противопоставленного товарного знака – из более мягкого, хорошо впитывающего материала.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №394283.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (15.11.2007) поступления заявки №2007735524/50 правовая база для оценки охраноспособности спорного товарного знака включает в себя вышеуказанный Закон 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 требованиями пункта 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.

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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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.

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 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 №394283 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде горизонтальной полосы синего цвета, внутри которой расположен словесный элемент «НОРДЛЕНД», над которым расположен темно-синий полукруг. Правовая охрана знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 24 класса МКТУ, в синем, темно-синем, белом цветовом сочетании.

В оспариваемом товарном знаке основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «НОРДЛЕНД», поскольку он оригинален, легче запоминается потребителем, чем изобразительный элемент, в связи с чем именно он способствует осуществлению основной функции товарного знака – отличать товары одних производителей от товаров других производителей.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №351247 – (2) представляет собой словесное обозначение «NORDLAND», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку (2) предоставлена, в том числе, в отношении товаров 24 класса МКТУ.

Учитывая, что словесный элемент «НОРДЛЕНД» в знаке (1) занимает доминирующее положение, а в знаке (2) словесный элемент «NORDLAND» является единственным, при решении вопроса сходства сравнительному анализу подлежат их словесные элементы.

Сравнительный анализ показал, что знак (2) содержит в своем составе фонетически тождественный знаку (1) словесный элемент (НОРДЛЕНД – NORDLAND), что свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства.

С точки зрения семантики следует отметить следующее. Слово НОРЛЕНД не является лексической единицей ни в одном языке, то есть является вымышленным. Вместе с тем оспариваемый товарный знак может быть воспринят как транслитерация противопоставленного обозначения буквами русского алфавита.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить следующее. Между знаками (1) и (2) имеются отдельные визуальные различия, обусловленные

наличием изобразительного элемента в знаке (1), а также выполнением сравниваемых словесных элементов буквами разных алфавитов. Вместе с тем, в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Таким образом, сравниваемые знаки следует признать сходными.

Сходство сравниваемых знаков правообладателем не оспаривается.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров 24 класса МКТУ:

- материалы для фильтрования текстильные, салфетки для снятия грима текстильные, салфетки косметические текстильные, салфетки под приборы, небумажные; платки носовые из текстильных материалов.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена, в частности, в отношении следующих товаров 24 класса МКТУ (в отношении которых подано возражение):

- текстильные изделия, не относящиеся к другим классам, дорожки для столов, материалы текстильные, подложки для графинов (столовое белье).

Несмотря на то, что товары противопоставленного знака предназначены для конкретной области деятельности, перечень товаров оспариваемого знака включает «текстильные изделия», которые не дают возможности однозначно определить, к какой конкретно области деятельности относятся данные товары, что обуславливает возможность правообладателя производить товары, относящиеся и к той области, к которой относятся товары противопоставленного знака. Таким образом, сравниваемые товары однородны, поскольку относятся к одной и той же родовой группе товаров 24 класса МКТУ «текстильные изделия, не относящиеся к другим классам».

Довод правообладателя о том, что сопоставляемые товары «дорожки для столов, подложки для графинов (столовое белье)» и товары «салфетки под приборы, небумажные» имеют разное назначение и материал, из которого они изготовлены, не может быть признан убедительным, поскольку указанные товары относятся к столовому

текстилю, имеют одно назначение – декорирование интерьера (современное столовое белье (столовый текстиль) представлено широким ассортиментом и включает много наименований: банкетные скатерти, скатерти, интерьерные и подстановочные салфетки, полотенца и др. Для изготовления столового белья используются как натуральные ткани (лен, хлопок, шелк), так и искусственные ткани нового поколения (акрил, дралон, присеет, диолен), см. например сайты <http://textile.ashley.ru/>; <http://www.untex.ru/textiles/>).

Таким образом, рассматриваемые товары по сути являются текстилем, имеют одно назначение, один рынок сбыта и могут производиться одним лицом.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 19.07.2012, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №394283 в отношении товаров 24 класса МКТУ «текстильные изделия, не относящиеся к другим классам, дорожки для столов, материалы текстильные, подложки для графинов (столовое белье)».