

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, рассмотрела возражение от 31.01.2013, поданное компанией *Maxi Miliaan B.V.*, Нидерланды (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №396891, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2008715041 с приоритетом от 29.04.2008 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.12.2009 за №396891 на имя ООО «Ле’Лефантино», Санкт-Петербург, Россия (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее фантазийный словесный элемент «GUINI» (транслитерация – Гуини), выполненный оригинальным шрифтом, и расположенный над ним изобразительный элемент в виде стилизованного изображения птенчика. Знак зарегистрирован в белом и голубом цветовом сочетании. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 12, 16, 18, 25, 26, 28 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем возражении от 31.01.2013 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении

всех товаров, ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 12, 16, 18, 25, 26 и 28 классов МКТУ со знаками «QUINNY» и «QUINNY Always Ahead» по международным регистрациям №№835342[1] и 835343[2] соответственно, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение;

- сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, поскольку оспариваемый знак транслитерируется и произносится как ГУИНИ, что соответствует описанию заявки, а противопоставленные знаки произносятся как КУИНИ;

- отличие заключается в одном согласном звуке (К и Г), при этом следует отметить, что К и Г являются парными согласными;

- сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия, за счет визуального сходства, обусловленного совпадением алфавитов, буквами которого выполнены словесные элементы, совпадением букв «U», «I» и «N» в словесных элементах, а также сходством шрифта, который использован при их выполнении;

- словесные элементы «Guini» и «Quinny» не имеют семантических значений, поэтому их сравнение по этому признаку не представляется возможным, тем не менее, можно сделать вывод, что потребители будут воспринимать эти слова как лишенные смыслового значения обозначения иностранного происхождения;

- сходство обозначений до степени смешения подтверждается дополнительно результатами социологического исследования, проведенного ФГБУН Институт Социологии Российской Академии Наук, по мнению 76% опрошенных товарные знаки похожи по звучанию, 22% респондентов отметили их внешнее сходство;

- товары 12 класса МКТУ, в отношении которых действуют противопоставленные знаки, являются однородными всем товарам 12 класса МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак, а также

части товаров для детей 16, 18, 25, 26 и 28 классов МКТУ, поскольку совпадают по назначению (товары для детей), условиям сбыта (специализированные магазины для детей), кругу потребителей (родители или лица, покупающие подарки для детей), в связи с чем существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю;

- все предметы одежды, обуви и головные уборы, приведенные в перечне 25 класса МКТУ оспариваемого знака, также могут быть предназначены для детей и продаваться в специализированных магазинах;

- знаки [1-2] продолжительное время (начиная с 2004 года) используются их правообладателем на территории стран Евросоюза и Российской Федерации и активно рекламируются, в результате чего стали хорошо известны потребителям, что подтверждается приложенными к возражению распечатками с различных сайтов Интернет, копиями рекламных материалов, информацией об объемах продаж и известности товаров под маркой QUINNY в Европе;

- с учетом высокой репутации лица, подавшего возражение, и в связи с известностью на территории России товара, маркированного товарными знаками [1-2], у потребителя может возникнуть представление об изготовителе товаров, не соответствующее действительности, что подтверждается результатами социологического исследования (75% респондентов ответили, что могли бы принять товар, маркированный оспариваемым товарным знаком, за новый продукт лица, подавшего возражение; 48% опрошенных считают, что товары, маркированные сравниваемыми знаками, производятся одной компанией).

В возражении выражена просьба признать недействительным частично предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №396891 в отношении следующего перечня товаров: 12 - верх откидной для детских колясок; коляски детские; чехлы для детских колясок; 16 - подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые; 18 - перевязь для ношения ребёнка [беби-слинг]; сумки для ношения детей; сумки школьные; 25 - банданы [платки];

белье нижнее, абсорбирующее пот; белье нижнее; блузы; боди [женское бельё]; ботинки; бриджи; брюки; бюстгалтеры; воротники для одежды; воротники съемные; вставки для рубашек; галстуки-банты с широкими концами; галстуки; гетры; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны; карманчики; карманы для одежды; кашне; колготки; комбинезоны [одежда]; корсажи; костюмы купальные; костюмы пляжные; костюмы; куртки; лифы; майки с короткими рукавами; манжеты; манишки; манто; маски для сна [одежда]; меха [одежда]; нагрудники детские [за исключением бумажных]; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; обувь купальная; обувь пляжная; обувь спортивная; обувь; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда из габардина; одежда из джерси; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда трикотажная; одежда; пальто; пеленки; пелерины; перчатки [одежда]; пижамы; платки шейные; платья; плащи непромокаемые; повязки для головы [головные уборы]; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подтяжки; пояса [одежда]; приданое для новорожденного; пуловеры; рубашки; сандалии; сапоги; свитера; трусы; туфли комнатные; туфли; уборы головные; фартуки [одежда]; халаты; чепчики для душа; чулки, абсорбирующие пот; чулки; шали; шапки бумажные [одежда]; шапочка круглая неглубокая без полей; шарфы; штанишки детские; шубы; юбки нижние; юбки; 26 - вожжи для поддержания детей при ходьбе; 28 - автомобили [игрушки]; бутылочки с соской для кукол; волчки [игрушки]; домики для кукол; игрушки плюшевые; игрушки с подвижными частями или передвижные; игрушки; игры настольные; игры; калейдоскопы; качели; комнаты для кукол; конструктор; кровати для кукол; кубики; куклы; мячи для игры; одежда для кукол; погремушки; приспособления для пуска мыльных пузырей [игрушки]; самокаты [игрушки]; сачки для бабочек; транспортные средства радиоуправляемые [игрушки].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.04.2008) 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 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 14.4.2.4 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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 пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения птенца и расположенного под ним словесного элемента «GUINI», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющего смыслового значения. Знак зарегистрирован в белой и голубой цветовой гамме для товаров 12, 16, 18, 25, 26, 28 и услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, основано на наличии сходных до

степени смешения в отношении однородных товаров знаков [1-2], правовая охрана которым предоставлена ранее на имя лица, подавшего возражение.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «Quinny», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Знак зарегистрирован для товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «Quinny», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, под которым расположено словесное обозначение «Always Ahead», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита маленького размера. Знак зарегистрирован для товаров 12 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-2] показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки являются сходными фонетически, поскольку содержат фонетически сходные словесные элементы «GUINI» (произносится как Гуини) и «QUINNY» (произносится КУИНИ), что обусловлено одинаковым количеством слогов, одинаковым составом гласных и близким составом согласных звуков, а также их расположением в обозначениях. Отличие состоит в одном согласном звуке (Г – в оспариваемом, К – в противопоставленных знаках). При этом следует отметить, что звуки Г и К являются парными согласными, что усиливает звуковое сходство знаков.

Сравниваемые обозначения являются сходными визуально за счет использования букв одного алфавита, сходства в начертании большей части букв, а именно: «U», «I» и «N», благодаря чему знаки создают сходное зрительное впечатление.

Указанные обозначения не имеют смысловых значений, следовательно, отсутствует возможность оценить их по семантическому признаку сходства словесных обозначений.

Таким образом, в результате проведенного выше сопоставительного анализа установлено, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №396891 и противопоставленные знаки [1-2] являются сходными до степени смешения, так

как они ассоциируются друг с другом в целом за счет фонетического сходства их словесных элементов и создаваемого знаками общего зрительного впечатления.

Анализ товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых действуют противопоставленные знаки, а именно: «складные коляски; прогулочные коляски; детские коляски и части для них; сиденья безопасные детские для транспортных средств и аппаратов, перемещающихся по воде, земле и воздуху, включая все части для них; ремни безопасности для детей и взрослых; ходовые части для автомобильных сидений и кресел для детей; чехлы для них и оборудование для установки сидений и кресел в автомобиле», и товаров 12, 16, 18, 25, 26 и 28 классов МКТУ, для которых лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку, показал, что все товары 12, часть товаров 18 («перевязь для ношения ребенка [беби-слинг]; сумки для ношения детей») и часть товаров 26 («возжи для поддержания детей при ходьбе») классов МКТУ являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе (средства для перевозки и ношения детей), имеют одинаковое назначение, одни условия сбыта и один круг потребителей. Товары 16 класса МКТУ: «подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые», товары 18 класса МКТУ: «сумки школьные», все товары 25 и 28 классов МКТУ не являются однородными товарам 12 класса МКТУ, указанным выше, поскольку они имеют разный род/вид, разное назначение, выполнены из разного материала.

Таким образом, сходство товарного знака по свидетельству №396891 до степени смешения с противопоставленными знаками [1-2] в отношении однородных товаров свидетельствует о несоответствии оспариваемого знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №467639 требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, на которое указано в возражении, необходимо отметить следующее.

Очевидно, что по отношению к товарам, на которые распространяется правовая охрана товарного знака, обозначение «GUINI» носит фантазийный характер, поскольку оно не содержит сведений о товаре или его изготовителе.

Фантазийный характер обозначения исключает возможность отнесения данного словесного элемента к обозначениям, указывающим на какие-либо характеристики товара либо данные о производителе, не соответствующие действительности.

Способность введения в заблуждение не является очевидной и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о товаре и/или изготовителе, обусловленные многими субъективными факторами, в том числе предшествующими знаниями об обозначении.

Как следует из возражения, товары, маркированные обозначением «QUINNY», хорошо известны потребителям стран Евросоюза и Российской Федерации благодаря рекламе в сети Интернет, в средствах массовой информации, а также большим объемам продаж. Об известности продукции под маркой «QUINNY» российским потребителям свидетельствуют также результаты социологического исследования, проведенного Институтом Социологии РАН, согласно которым большинство опрошенных (75%) ответили, что могли бы принять товар, маркированный товарным знаком «GUINI», за новый продукт владельца знака «QUINNY», по мнению 48% респондентов товары под сравниваемыми знаками производятся одной компанией, примерно пятая часть опрошенных (22%) полагают, что эти товары производятся связанными (родственными) компаниями.

Таким образом, представленные в возражении материалы свидетельствуют о том, что продукция компании Maxi Miliaan (детские коляски и принадлежности к ним), маркированная обозначением «QUINNY», была известна потребителям в течение достаточно длительного времени до даты приоритета оспариваемого знака, что подтверждает наличие ассоциативной

связи между товаром и его производителем. Сведений о наличии товаров, маркированных оспариваемым знаком, на российском рынке, не имеется.

Указанное выше позволяет сделать вывод о том, что использование оспариваемого знака для маркировки товаров, касающихся детских колясок и связанных с ними товаров, для которых ему предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, способно вызвать смешение в отношении производителя, поскольку все отмеченные выше обстоятельства приводят к тому, что оспариваемый знак в случае появления на российском рынке указанных выше товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, может вызвать ассоциации в сознании потребителя с лицом, подавшим возражение, а не с правообладателем товарного знака по свидетельству №396891. Такие представления об изготовителе не соответствуют действительности, поскольку правообладателем является иное лицо. В силу указанного следует признать, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, изложенным в подпункте 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 31.01.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №396891 недействительным в отношении товаров 12 класса МКТУ: «верх откидной для детских колясок; коляски детские; чехлы для детских колясок», товаров 18 класса МКТУ: «перевязь для ношения ребенка [беби-слинг]; сумки для ношения детей», товаров 26 класса МКТУ: «вожжи для поддерживания детей при ходьбе».