

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 06.05.2010, поданное компанией КАРРЕРА И КАРРЕРА С.А., Испания (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку «CARRERA» по свидетельству №387518, при этом установлено следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2007715962/50 с приоритетом от 30.05.2007 произведена 24.08.2009 за №387518 на имя ООО «СТРАЙТЕКС», Москва (далее — правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «CARRERA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета и расположенное на фоне красного прямоугольника. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.05.2010 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне, ввиду того, что, по мнению лица, подавшего возражение, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 1, 3 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее-Закон).

Указанное мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаками «CARRERA Y CARRERA» по свидетельству №348725[1] с приоритетом от 19.03.2007, по международным регистрациям №498796[2] с датой регистрации от 08.09.1995 и №872788 с датой регистрации от 21.12.2005[3], владельцем которых является лицо, подавшее возражение. Кроме

того, оспариваемый товарный знак тождественен части фирменного наименования, права на которые у лица, подавшего возражение, возникли ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака. Также, по мнению лица, подавшего возражение, использование на российском рынке обозначения, сходного с известным товарным знаком «CARRERA Y CARRERA» и являющегося частью фирменного наименования, способно породить у потребителя представление о принадлежности товарных знаков одному производителю.

Возражение аргументировано следующими доводами:

- словесный элемент «CARRERA» оспариваемого товарного знака полностью входит в знаки [1-3], что свидетельствует об их фонетическом сходстве;
- визуальное сходство обусловлено использованием в знаках букв латинского алфавита;
- семантическое сходство сравниваемых знаков обусловлено наличием в них семантически тождественного слова испанского языка «CARRERA»;
- товары 14 класса МКТУ, в отношении которых действует охрана противопоставленных знаков, и товары 25 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый знак, являются однородными, так как бижутерия и ювелирные изделия являются аксессуарами, которые подбираются для определенного вида одежды, обуви и головных уборов;
- фирменное наименование лица, подавшего возражение, зарегистрировано 02.01.1980 года и известно в России с 1994 года, когда в центральных магазинах Москвы началась продажа ювелирных изделий всемирно известной фирмы CARRERA Y CARRERA, товары этой компании продавались в магазинах ювелирной компании «Космос Золото»;
- товары, маркированные товарными знаками лица, подавшего возражение, начали продаваться в России значительно раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В указанном возражении изложена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №387518 полностью.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- распечатка из базы данных Роспатента о регистрации №348725 [4];
- распечатки из базы данных Ромарин о международных регистрациях №№498796, 872788 [5];
- выдержка из электронного словаря LINGVO с переводом слова CARRERA с испанского языка [6];
- документы, свидетельствующие о регистрации фирменного наименования [7];
- буклеты и публикации в российских журналах за 1994 – 1998 гг.[8];
- счета за 2005 – 2007 гг.[9];
- информация из сети Интернет о фирме CARRERA Y CARRERA [10].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, письменного отзыва не представил, изложив свои доводы на заседании коллегии. Правообладателем было выражено мнение о правомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку и необоснованности мотивов возражения.

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

С учетом даты приоритета оспариваемой регистрации (30.05.2007) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих

элементы, являющиеся ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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.

В соответствии с пунктом 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 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 14.4.2.4 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.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому на территории Российской Федерации фирменному наименованию

(его части) в отношении однородных товаров, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному производителю. При этом 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 №397816 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из расположенного внутри прямоугольника красного цвета словесного элемента «CARRERA» (в переводе с испанского – бег, беговая дорожка, трек), выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета.

Регистрация № 387518 произведена в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Возражение от 06.05.2010 основано на наличии зарегистрированных ранее в отношении товаров 14 класса МКТУ на имя иного лица товарных знаков «CARRERA Y CARRERA»[1-3], являющихся, по мнению лица, подавшего возражение, сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и знаков [1 – 3] показал, что они являются сходными в целом, так имеет место фонетическое и семантическое сходство сравниваемых знаков, обусловленное вхождением в них фонетически и семантически тождественного словесного элемента «CARRERA», являющегося лексической единицей испанского языка.

Сравнение товаров 14 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарных знаков [1-3], и товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый знак, показало, что они не являются однородными, поскольку относятся к разным видам товаров, к разным родовым группам, выполнены из разного материала, имеют разное назначение.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания сравниваемых товарных знаков сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг. Следовательно, оспариваемая регистрация удовлетворяет требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Возражение от 06.05.2010 мотивировано также несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

Указанная норма Закона препятствует регистрации обозначений в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: заявленное обозначение тождественно фирменному наименованию или его части; правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего конкретному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Из представленных документов [7] следует, что компания CARRERA Y CARRERA была зарегистрирована в реестре коммерческих предприятий Мадрида 02.01.1980. Факт регистрации данной коммерческой организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Следовательно, указанное лицо получило право на фирменное наименование ранее даты приоритета (30.05.2007) оспариваемого товарного знака.

Сравнительный анализ показал, что словесный товарный знак «CARRERA» и часть фирменного наименования «CARRERA Y CARRERA» являются тождественными.

Однако, следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании абзаца 2 пункта 3 статьи 7 Закона предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

В данном случае материалы возражения свидетельствуют о том, что фирменное наименование используется в отношении товаров 14 класса МКТУ,

которые, как было установлено выше, не являются однородными товарам 25 и услугам 35 классов МКТУ, в отношении которых действует оспариваемый товарный знак. Следовательно, в данном случае смешения средств индивидуализации не происходит, что свидетельствует о соответствии оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктом 3 статьи 7 Закона.

В отношении довода возражения о способности оспариваемого товарного знака породить у потребителя представление о принадлежности сравниваемых товарных знаков одному производителю, другими словами, об одном источнике происхождения товаров, что не соответствует действительности, необходимо отметить следующее.

Коллегией Палаты по патентным спорам при анализе на соответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 было установлено, что товары, для маркировки которых предназначены сравниваемые товарные знаки, являются неоднородными, следовательно, принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному производителю отсутствует. Кроме того, материалы данного возражения не содержат документального подтверждения того, что потребитель будет воспринимать товары, маркированные оспариваемым товарным знаком, как товары лица, подавшего возражение. Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для признания товарного знака по свидетельству №387518 несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В силу указанного предоставление правовой охраны товарному знаку «CARRERA» по свидетельству №387518 следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 06.05.2010 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №387518.