

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 ППС), рассмотрела возражение от 13.06.2012, поданное Декерз Аутдор Корпорейшн, корпорация штата Делавер, Соединенные Штаты Америки (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №450890, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 13.01.2012 за №450890 по заявке №2011706296 с приоритетом от 04.03.2011 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ДЕВЕЛОПИНГ», Москва (далее - правообладатель) для товаров 25 класса МКТУ «обувь». Регистрация данного товарного знака действует до 04.03.2021.

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «UBG», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.06.2012, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №450890 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «UBG» по свидетельству №450890 сходен до степени смешения с товарными знаками «UGG» по свидетельствам №140957, №407669 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, поскольку все обозначения являются словесными, в которых первая и последняя буквы тождественны и выполнены буквами латинского алфавита;

- по мнению лица, подавшего возражение, выполнение буквы «G» в центре товарного знака по свидетельству №407669 в оригинальной графической манере делает ее похожей при отдаленном восприятии на букву «B»;

- лицо, подавшее возражение является известным во всем мире производителем высококачественной обуви, владельцем большого количества товарных знаков с обозначением «UGG», которое очень известно во всем мире, а также является владельцем 16 патентов в Российской Федерации на промышленные образцы в отношении различных видов обуви;

- продукция лица, подавшего возражение, а именно сапоги из овчины на плоской подошве, имеет множество наград;

- лицу, подавшему возражение, стало известно, что на рынок европейских стран, а также России стала поступать контрафактная продукция (одинаковая по виду), маркированная как товарным знаком «UGG», так и товарным знаком «UBG». Согласно отчету выявлена фабрика производителя контрафактной продукции в Китае, продукция, выпускаемая под знаком «UBG» является копией оригинальной продукции, маркированной товарным знаком «UGG».

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №450890 недействительным полностью в отношении всех товаров 25 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки информации об известности товарного знака «UGG» в России [1];
- распечатки информации о регистрациях товарного знака «UGG» по всему миру [2];
- копии статей «Бренд года», «Компания года» и их распечатки [3];
- копии патентов №71951, №72762 [4];
- отчет о расследовании [5];
- копии страниц из Интернет об ООО «Девелопинг» и выписка из реестра юридических лиц [6];
- распечатки с сайта Декерз Аутдор Корпорейшн [7];
- изображения контрафактной продукции на территории Российской Федерации [8].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением от 13.06.2012, на заседании коллегии палаты по патентным спорам представил отзыв, в котором изложены следующие доводы:

- товарный знак по свидетельству №450890 не сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №140957, №407669 в силу различия звучания первой и последней буквы, выполнения в различном шрифтовом исполнении, семантического значения слова «утг» - обувь из овчины с плоской подошвой;

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №450890.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшимся 19.10.2012, правообладатель представил заявление о внесении изменений в зарегистрированный товарный знак, которое на момент рассмотрения возражения не было удовлетворено.

К отзыву приложены следующие материалы:

- фотографии образцов обуви, маркированной товарным знаком «UBG» [9];
- распечатки из свободной энциклопедии Википедии [10];
- распечатки из сети Интернет словарных и информационных материалов [11].

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

С учетом даты (04.03.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №450890 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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.

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.

Возражение от 13.06.2012 мотивировано, в частности, несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно, тем, что указанный товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с товарными знаками по свидетельствам №140957, №407669, зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранний приоритет.

Согласно материалам заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «UBG», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами

латинского алфавита. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку с приоритетом от 04.03.2011 была предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ: «обувь».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №140957 (с приоритетом от 12.01.1995) является словесным «UGG», выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ: «одежда; обувь; головные уборы, в том числе шляпы, рубашки, шорты, куртки, брюки, перчатки, сапоги, туфли, домашние туфли» [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №407669 (с приоритетом от 30.12.2008) является словесным «UGG», выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ: «обувь; одежда, в том числе верхняя одежда; головные уборы» [2].

Необходимо отметить, что сравниваемые обозначения являются фантазийными словесными элементами, отсутствующими в словарно-справочной литературе и к ним не могут быть применены правила прочтения с какого-либо языка.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал их фонетическое сходство, обусловленное тождеством звучания первой и последней букв в словах.

Что касается доводов правообладателя о наличии семантического значения у противопоставленных товарных знаков [1-2] ввиду наличия информации в свободной энциклопедии «Википедия», необходимо отметить следующее. «Википедия» - является Интернет ресурсом, сведения которого самостоятельно формируются его пользователями. Ввиду чего данный источник информации не является надежным. В свою очередь, анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными. Отсутствие семантики в сравниваемых обозначениях не позволяет использовать семантический критерий сходства при сравнении знаков, что усиливает значение фонетического критерия сходства.

Анализ графического сходства показал, что оспариваемый товарный знак «UBG» и противопоставленный товарный знак «UGG» [1] являются сходными, поскольку

выполнены стандартными шрифтовыми единицами латинского алфавита, при этом написание первой и последней букв является тождественным.

Товары 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, тождественны, относятся к одному виду (обувь), имеют один круг потребителей и условия реализации, что правообладателем не оспаривается.

Представленные правообладателем фотографии образцов обуви, маркированной товарным знаком «UBG» [9] не приняты во внимание коллегией палаты по патентным спорам, поскольку использование знака в гражданском обороте не влияет на вывод об его охраноспособности по пункту 6 статьи 1483 Кодекса, так как оценке подлежит обозначение в том виде, в котором ему была предоставлена правовая охрана.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленные знаки сходны до степени смешения в отношении однородных товаров, и, следовательно, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

Что касается представленного отчета о расследовании [5] лицом, подавшим возражение, необходимо отметить следующее. Представленные документы не приняты во внимание коллегией палаты по патентным спорам, поскольку их невозможно соотнести с правообладателем оспариваемого товарного знака по свидетельству №450890.

От правообладателя оспариваемого товарного знака поступили особые мнения от 24.10.2012, 29.11.2012, доводы которых, по сути, являются повторением доводов, изложенных в отзыве на возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449084, и проанализированы в заключении коллегии палаты по патентным спорам.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 13.06.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №450890 недействительным полностью.