

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 19.08.2013, поданное компанией JIMTEN S.A., Испания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №418222, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2008736735 с приоритетом от 25.11.2008 зарегистрирован 14.09.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №418222 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Дотмакс Логистикс», Санкт-петербург. (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «Jimfen», выполненный буквами латинского алфавита белого цвета. Словесный элемент выполнен с заглавной буквы «J» и размещен на фоне овала красного цвета, вытянутого по горизонтали. В нижней части овал пересекает круг красного цвета меньшего размера, вытянутый в вертикальном направлении, на фоне которого выполнена буква «J».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.08.2013 поступило возражение, в котором изложено мнение о том,

что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №418222 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:



- компания Jimten S.A. является правообладателем знака по международной регистрации №480863, которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 06, 11, 20 классов МКТУ;



- оспариваемый товарный знак по свидетельству №418222 является сходным с противопоставленным знаком по международной регистрации №480863 в силу фонетического (идентичный состав гласных звуков и практически одинаковый состав согласных звуков, одинаковое количество слогов, местоположение ударения, при этом совпадающие звукосочетания находятся в аналогичной последовательности) и графического сходства знаков (словесные элементы выполнены белым цветом и расположены в центре овала, на границе которого размещена буква «J», вписанная в круг);

- кроме того, знак по международной регистрации №480863 используется лицом, подавшим возражение, в той же цветовой гамме (красно-белой), что товарный знак по свидетельству №418222;

- указанные в перечне товарного знака по свидетельству № 418222 услуги 35 класса МКТУ являются услугами, направленными на продвижение товаров на рынке и сообщение сведений о них потребителям с целью их дальнейшей продажи;

- при этом вследствие того, что в списке услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, отсутствует указание на конкретный вид товаров, предполагается, что указанные услуги охватывают, в том числе, и продвижение товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №480863;

- ввиду вышеуказанного товарный знак по свидетельству №418222 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса;

- компания Jimten S.A., созданная в 1965 году, является одной из ведущих по производству сантехнического оборудования;

- данные товары активно экспортируются в разные страны мира, в том числе в Российскую Федерацию;

- начиная с 2006 года компания Jimten S.A. регулярно осуществляла поставки

продукции, маркированной знаком , на территорию Российской Федерации;

- ООО «Дотмакс Логистикс» фактически использует товарный знак  при производстве и продвижении сантехнических изделий;

- таким образом, товарный знак  по свидетельству №418222 способен ввести потребителей в заблуждение относительно производителя товаров или лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №418222 недействительной полностью.

К возражению приложены следующие документы:

- копии страниц русскоязычной версии сайта компании Jimten, S.A. <http://www.jimten.com/> [1];

- выдержка из электронной базы ВОИС в отношении действия международной регистрации №480863 с переводом на русский язык [2];

- выдержка из электронной базы ФИПС в отношении свидетельства №418222 [3];

- выдержка из прейскуранта компании Jimten, S.A. № 21/08 за март 2008 года [4];

- копии счетов [5];

- данные сервиса WHOIS.N1C.RU, подтверждающие регистрацию доменного имени JIMTEN.RU на имя компании Jimten S.A. [6];
- копии страниц сайта jimfen.ru с изображением продукции [7];
- копии страниц сайта jimfen.ru (раздел "Партнеры") [8];
- копии страниц сайта www.dotmax.ru (раздел "Партнеры") [9].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №418222 в установленном порядке был ознакомлен с возражением. На заседании коллегии 12.11.2013 правообладатель в устной форме выразил несогласие с доводами возражения и сообщил о том, что им подано заявление об отказе от права на товарный знак по свидетельству №418222.

Несмотря на поданное правообладателем заявление об отказе от права на товарный знак лицо, подавшее возражение, выразило мнение о рассмотрении возражения от 19.08.2013 по существу.

Поскольку на дату заседания коллегии правовая охрана товарного знака по свидетельству №418222 не прекращена и с учетом мнения лица, подавшего возражение, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для прекращения делопроизводства по возражению от 19.08.2013.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (25.11.2008) приоритета товарного знака по свидетельству №418222 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).

Согласно подпункту 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или

способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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 именно звуковое сходство (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)).

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

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 пунктах 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак по свидетельству №418222 с приоритетом от 25.11.2008 представляет собой комбинированное обозначение , включающее овал красного цвета, вытянутый по горизонтали, на фоне которого размещен словесный элемент «Jimfen», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета с заглавной буквы «J». В нижней части по центру овал пересекает круг красного цвета, на фоне которого выполнена буква «J».

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду того, что лицо, подавшее возражение, является правообладателем сходного до степени смешения знака по международной регистрации №480863, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 06, 11, 20 классов МКТУ.

Противопоставленный знак представляет собой комбинированное



обозначение , включающее словесный элемент «Jimten», выполненный жирным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Словесный элемент размещен на фоне овала черного цвета, вытянутого в горизонтальном направлении. Овал оконтурен тонкой линией белого цвета. В верхней части по центру овал пересекает круг красного цвета, на фоне которого выполнена буква «J».

В ходе сравнительного анализа товарных знаков по свидетельству №418222 и знака по международной регистрации №480863 на тождество и сходство было установлено следующее.

Анализ общедоступных словарно-справочных показал, что словесный элемент «Jimfen» оспариваемого товарного знака, также как и словесный элемент «Jimten» противопоставленного знака, не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть обозначения являются фантазийными. В этой связи не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию.

Звуковой анализ показал, что в словесных элементах «Jimfen» и «Jimten», состоящих из одинакового количества слогов и букв, совпадает большинство звуков (5 из 6), расположенных в одинаковом порядке, при этом усматривается одинаковый состав гласных и близкий состав согласных звуков. В этой связи коллегией палаты по патентным спорам был сделан вывод о фонетическом сходстве обозначений.

Оспариваемый



и противопоставленный



знаки

производят сходное общее зрительное впечатление, что обусловлено наличием тождественных изобразительных элементов (овал и круг), одинаковым композиционным построением знаков (словесные элементы расположены в центре овала, в круг вписана буква «J», при этом круг пересекает овал в центральной части в обоих знаках), исполнением словесных элементов буквами латинского алфавита. Необходимо отметить, что в противопоставленном знаке графическая проработка буквы «t» такова, что словесный элемент в целом может быть прочитан, в том числе, как «Jimfen».

На основании изложенного коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными (установлено фонетическое и графическое сходство) и ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Что касается однородности услуг 35 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №418222, и товаров 06, 11, 20 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №480863 на территории Российской Федерации, то в этой связи коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения товарных знаков и, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

В силу фонетического сходства словесных элементов (отличаются только одним звуком), а также за счет присутствия идентичных изобразительных элементов и одинакового композиционного построения, сравниваемые знаки обладают высокой степенью сходства.

Перечень услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака включает в себя обобщенные родовые и видовые названия услуг этого класса (демонстрация

товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческим потребителям; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]).

В этой связи правообладатель оспариваемого товарного знака может оказывать услуги 35 класса МКТУ и в области, к которой относятся товары 06, 11, 20 классов МКТУ, указанные в международной регистрации №480863.

При высокой степени сходства оспариваемого и противопоставленного знаков имеет место принципиальная возможность возникновения у потребителей представления о том, что производителем товаров 06, 11, 20 классов МКТУ и лицом, оказывающим услуги, связанные с продвижением, рекламой, изучением рынка этих товаров, является одно и то же лицо.

Резюмируя изложенное, товарный знак по свидетельству №418222 является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №480863 в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными товарам 06, 11, 20 классов МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении несоответствия товарного знака по свидетельству №418222 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, установлено следующее.

Обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров/лица, оказывающего услуги на основании возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи такого

обозначения с иным хозяйствующим субъектом, появившимся в гражданском обороте до даты приоритета оспариваемого обозначения.

Компания JIMTEN S.A. создана в 1965 году и специализируется на производстве водопроводных и канализационных систем.

Из совокупности представленных к возражению документов усматривается, что в результате длительного (с 2006 года) присутствия продукции компании JIMTEN S.A. на российском рынке, при продвижении которой использовалось обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком, данное обозначение приобрело узнаваемость у целевой группы потребителей.

В этой связи появление на российском рынке услуг, сопутствующих указанным товарам, маркированных оспариваемым товарным знаком, способно вызвать в сознании потребителя представление о том, что лицо, оказывающее услуги, имеет непосредственное отношение, либо связано родственными отношениями с испанской компанией JIMTEN S.A., что не соответствует действительности.

Учитывая изложенное выше, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о несоответствии товарного знака по свидетельству №418222 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 19.08.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №418222 недействительным полностью.