

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) 10.08.2016, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №581586, поданное по поручению компании АУЛЬБАХ ЛИЦЕНЦ АГ., Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015722126 с приоритетом от 17.07.2015 зарегистрирован 21.07.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №581586 на имя Юй ХАЙИН, провинция Хэйлунцзян, 5233333, г. Харбин, район Наньган, ул. Хуанхай, квартал СИЯН СЕЛИ, дом 1603 А, Китай (далее – правообладатель) в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение



« _____ », включающее словесный элемент, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, изобразительный элемент представлен в виде двух наклонно расположенных, параллельных линий синего цвета, центр которых пересекает красная вертикальная линия

В возражении, поступившем в Роспатент 10.08.2016, оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3(1), 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения по всем критериям сходства со знаками по международным регистрациям №487905, 596581А, 795009, 802681 правовая охрана которым предоставлена на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, порождая в сознании потребителя представление об определённом качестве товара, его изготовителе и месте происхождения, которое не соответствует действительности.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №581586 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения не убедительными.

С учетом даты (17.07.2015) приоритета товарного знака по свидетельству №581586 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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.

В соответствии с требованиями пункта 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., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Согласно подпункту 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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №581586 представляет собой



комбинированное обозначение «». Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент представлен в виде двух наклонно расположенных, параллельных линий синего цвета, центр которых пересекает красная вертикальная линия. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №487905 является



комбинированным « daniel hechter». Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой две наклонённые параллельные полосы синего и красного цветов. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №596581A



DANIEL HECHTER

является комбинированным «». Его словесный элемент выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой две наклонённые параллельные полосы. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №795009 является



комбинированным «**DH**». Его словесные элементы «DANIEL HECHTER» и «SPORT» выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Изобразительные элементы представляют собой две наклонённые параллельные полосы, расположенные в верхней части знака, и буквенное сочетание «DH», выполненное оригинальным шрифтом и расположенное между словесными элементами. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №802681 является



комбинированным «**HECHTER STUDIO**» и представляет собой прямоугольник серого цвета, на котором расположены словесные элементы «HECHTER» и «STUDIO» выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. В верхней части знака расположен изобразительный элемент, который представляет собой две наклонённые параллельные полосы. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Представленные в перечнях к сравниваемым знакам товары 25 класса МКТУ относятся к одному роду – одежда, обувь, головные уборы, совпадают по назначению, имеют одинаковый круг потребителей, сходные условия реализации. По указанным причинам их следует признать однородными.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков по международным регистрациям коллегией установлено отсутствие сходства сопоставляемых знаков до степени смешения.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Учитывая пространственное положение словесных элементов сопоставляемых

обозначений ( /  /  / ), коллегия усматривает, что данные элементы занимают доминирующее положение.

Сопоставление по фонетическому критерию сходства позволило установить, что словесные элементы оспариваемого и противопоставленных знаков не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: количеству слов («HEMCCI» и «Daniel hechter», «DANIEL HECHTER», «DANIEL HECHTER DH SPORT», «HECHTER STUDIO»), слогов, звуков, а также составу гласных и согласных, что обуславливает вывод об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений по данному признаку.

На основании изложенного коллегия установила отсутствие сходства сопоставляемых обозначений по фонетическому фактору сходства доминирующих словесных обозначений.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о сходстве изобразительных элементов, коллегия установила следующее.

Сравниваемые знаки действительно включают в свой состав две параллельные полосы, расположенные по диагонали. Однако частое использование в товарных знаках изображения прямых линий, полос ослабило различительную способность этих элементов. Поэтому присутствие в комбинированных обозначениях тождественных или сходных до степени смешения изображений простых линий или полос не может служить основанием для признания данных обозначений сходными до степени смешения.

Кроме того, следует отметить, что помимо полос, изобразительные элементы сопоставляемых знаков имеют ряд отличий, а именно различие в цветовом исполнении полос, наличие в оспариваемом товарном знаке вертикальной линии красного цвета.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки по международным регистрациям не ассоциируются друг с другом в целом.

С учетом изложенного коллегия признает оспариваемый товарный знак не сходным до степени смешения в целом с противопоставленными знаками по международным регистрациям в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Сам по себе словесный элемент «HEMCCI», являющийся фантазийным обозначением, не несет в себе информации относительно изготовителя или места его нахождения. В силу указанного он не может быть признан ложным или способным вести потребителя в заблуждение.

Что касается доводов о том, что угроза введения потребителя в заблуждение возможна в силу широкого присутствия продукции лица, подавшего возражение, на российском рынке и его узнаваемости, то необходимо отметить следующее.

Присутствие продукции лица, подавшего возражение, на российском рынке усматривается только из представленных рекламных каталогов и распечаток из сети Интернет. При этом оценить регионы распространения продукции, объемы ее поставки на территорию Российской Федерации не представляется возможным. В силу указанного, учитывая высокую насыщенность рынка, коллегия не располагает фактическими данными, являющимися достаточными для формирования выводов относительно широкой известности среди российских потребителей одежды, обуви и головных уборов, маркированных противопоставленными знаками. Следует отметить, что продукция правообладателя также присутствует на рынке. Фактических данных о том, что потребители были введены в заблуждение при приобретении товаров, маркированных сопоставленными знаками, в материалах дела не содержится.

Следовательно, представленных документов не достаточно, чтобы коллегия пришла к выводу о способности оспариваемого товарного знака водить в заблуждение потребителей относительно изготовителя товаров.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.08.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 581586.