

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 01.11.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Rapala VMC Oyj (Рапала ВМК Ойю), Финляндия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №572982, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2014717293 с приоритетом от 26.05.2014 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 29.04.2016 за №572982 в отношении товаров 28 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя ЗАО Холдинговая компания «Абсолют», Россия, (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №572982 представляет собой

Шторм

словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В поступившем 01.11.2016 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3(1), 6 статьи 1483 Кодекса.

Основные доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком

STORM по международной регистрации №781141, имеющим более ранний

приоритет (17.05.2005), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ;

- сходство сравниваемых знаков обусловлено фонетическим и семантическим сходством их словесных элементов ШТОРМ – STORM;

- знак по международной регистрации № 781141 зарегистрирован в отношении товаров 28 класса МКТУ «рыболовные принадлежности». В то время как сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству № 572982 зарегистрирован в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ;

- согласно положениям «Методических рекомендаций по определению однородности товаров при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания», а также учитывая высокую степень сходства сравниваемых знаков, товары 28 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым знакам, по мнению лица, подавшего возражение, следует признать однородными;

- кроме того, согласно постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.09.2013 г. № 5793/13, однородность признается по факту, если товары по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Однородные товары - товары, не являющиеся идентичными во всех отношениях, но имеющие сходные характеристики и состоящие из схожих компонентов, произведенных из таких же материалов, что позволяет им выполнять те же функции;

- лицо, подавшее возражение, просит принять во внимание, что финская компания Rapala VMC Oyj не предоставляла согласие на регистрацию товарного знака «ШТОРМ»;

- лицо, подавшее возражение, также отмечает, что финская компания Rapala VMC Oyj является известной мировой компанией по производству рыболовных принадлежностей под товарным знаком «STORM»;

- продукция компании Rapala VMC Oyj также широко известна на российском рынке. Официальным дистрибьютером компании Rapala VMC Oyj на территории Российской Федерации является АО «Нормарк», которое имеет широкую дилерскую

сеть и является спонсором по продвижению и узнаваемости продукции «STORM» на рынке;

- информация о продукции «STORM» финской компании Rapala VMC Oyj широко представлена в СМИ, в сети Интернет;

- компания Rapala VMC Oyj является владельцем серии товарных знаков, должным образом зарегистрированных на территории Российской Федерации;

- учитывая изложенное, в сознании потребителя обозначение «STORM» однозначно ассоциируется с компанией Rapala VMC Oyj, которая на протяжении длительного времени осуществляла финансовые вложения в развитие и узнаваемость бренда на мировом рынке, в том числе, российском.

На заседании коллегии, состоявшемся 19.12.2016, поступило дополнение к возражению, в котором лицо, его подавшее, ограничило объем притязаний, а именно уточнило перечень товаров 28 класса МКТУ, в отношении которых, по его мнению, правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в нарушение пунктов 3(1) и 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №572982 недействительным в отношении следующих товаров 28 класса МКТУ: «ботинки с прикрепленными к ним коньками; велотренажеры; верши рыболовные [ловушки рыболовные]; воланы для игры в бадминтон; голубки из глины [мишени]; тарелки глиняные [мишени]; груши подвесные; дельтапланы; диски спортивные; доски для плавания поддерживающие; доски для серфинга; доски пружинящие [товары спортивные]; доски роликовые для катания; доски с парусом для серфинга; дротики; канифоль, используемая атлетами; канты лыжные; кегли; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; кожа тюленья [для опорных поверхностей лыж]; коньки ледовые; коньки роликовые; коньки роликовые однополосные; краскораспылители [спортивные принадлежности]; оружие для пейнтбола [спортивные принадлежности]; крепления для лыж; крючки рыболовные; ласты для плавания; луки для стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи для серфинга; мази лыжные; манки для охоты; маски фехтовальные; мачты для досок с парусом; машины для подачи

мечей; наживки искусственные; оружие фехтовальное; парaplаны; покрытия для опорных поверхностей лыж; поплавки рыболовные; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; принадлежности для стрельбы из лука; приспособления для укладывания на место комьев земли [принадлежности для гольфа]; ракетки; ремни для досок для серфинга; ремни для досок с парусом; рогатки [товары спортивные]; ружья гарпунные [товары спортивные]; сани [товары спортивные]; сани для бобслея; сачки рыболовные; сетки спортивные; сетки теннисные; сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; скребки для лыж; снаряды для метания; снаряжение альпинистское; снасти рыболовные; снегоступы; сноуборды; стенды для стрельбы по летающим мишеням; струны для ракеток; струны для ракеток из кишок животных; сумки для крикета; сумки на колесах или без них для клюшек для гольфа; трусы поддерживающие спортивные [товары спортивные]; удочки рыболовные; устройства для бросания теннисных мячей; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; шары пейнтбольные [снаряды для пейнтбольного оружия] [товары спортивные]; шесты для прыжков; экраны камуфляжные [товары спортивные]».

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Распечатка с сайта ФИПС сведений о товарном знаке по свидетельству №572982;
2. Распечатки с сайта Мультитран значений слова storm;
3. Информационное письмо финской компании Rapala VMC Oyj;
4. Распечатки с сайта <http://storm.fishing/storm-distributors> сведений о дистрибьюторской сети на территории по Российской Федерации;
5. Копия Договора купли-продажи №246/RAP от 01.02.2007, заключенного между Rapala VMC Oyj и ЗАО «Нормарк», и дополнительные соглашения к нему;
6. Распечатка с сайта <http://alta.ru/tamdoc/14p51867/> письма Федеральной таможенной службы РФ от 30.10.2014 № 14-40/51867 о товарных знаках ОАО «Рапала ВМК Ойю»;
7. Распечатки страниц каталогов «Normark» за 2003, 2005, 2013-2016 гг.,
8. Копии дипломов, благодарностей;

9. Выписка из ЕГРЮЛ о АО «Нормарк»;
10. Сведения об офисах продаж дистрибьютора (распечатки из сети Интернет);
11. Выборка Договоров спонсорства на продвижение, в частности, товаров STORM за 2014, 2015 гг.;
12. Распечатки страниц журналов «Спортивное рыболовство», «Рыбалка на Руси» 2015г., «Рыболов» 2015, 2016гг., рекламного буклета.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №572982, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на заседании коллегии, состоявшемся 19.12.2016, представил отзыв, основные доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный знак по международной регистрации №781141 охраняется в отношении товаров 28 класса МКТУ «рыболовные принадлежности», в этой связи правообладатель признает, что только часть товаров, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородна товарам, в отношении которых охраняется противопоставленный знак, и просит исключить из перечня оспариваемой регистрации следующие товары «верши рыболовные [ловушки рыболовные]; крючки рыболовные; наживки искусственные; поплавки рыболовные; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; сачки рыболовные; сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; снасти рыболовные; удочки рыболовные»;

- правообладатель отмечает, что сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения, ввиду их различного смыслового значения и визуального восприятия, что полностью исключает их смешение в сознании потребителя;

- товары, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак (за исключением указанных выше), и товары, указанные в перечне противопоставленного знака, не однородны, поскольку относятся к разным видам товаров, имеют разные потребительские свойства и функциональное назначение, разные условия реализации и круг потребителей, вид материала, из которого они изготовлены, различен, не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, что полностью исключает возможность

возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю и отнесения их к одному источнику происхождения;

- лицо, подавшее возражение, и правообладатель осуществляют свою деятельность в разных сегментах рынка и не являются конкурентами. Так, основной деятельностью правообладателя является управление холдинг-компаниями, в то время как финская компания Rapala VMC Oyj известна исключительно в качестве производителя рыболовных принадлежностей;

- учитывая, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными, сопоставляемые товары (указанные выше) не однородны, оспариваемый товарный знак не будет вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

С учетом изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №572982 за исключением следующих товаров «верши рыболовные [ловушки рыболовные]; крючки рыболовные; наживки искусственные; поплавки рыболовные; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; сачки рыболовные; сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; снасти рыболовные; удочки рыболовные».

В качестве приложения к отзыву правообладателем был представлен перевод слова «storm» (распечатка из сети Интернет) – [13].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, необоснованными.

С учетом даты приоритета (26.05.2014) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №572982 включает в себя 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 3 (1) 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.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №572982 представляет собой

Шторм

словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №781141 представляет собой словесное обозначение **STORM**, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита – (1).

Анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака (1) на тождество и сходство показал следующее.

С точки зрения семантики сравниваемые словесные элементы «ШТОРМ» – «STORM» следует признать сходными (шторм – гроза; storm – шторм, буря, гроза, см. Янедкс-словари).

Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков в целом, поскольку с точки зрения фонетики сравниваемые слова имеют различное звуковое восприятие. Так, словесный элемент оспариваемого знака имеет прочтение «шторм». Словесный элемент «STORM» противопоставленного знака (1), представляющий собой лексическую единицу английского языка, имеет иное произношение – «sto:m» (что также подтверждается материалами [2], представленными лицом, подавшим возражение).

Указанное различие усугубляется их графическим несхождением, поскольку сравниваемые знаки производят различное зрительное впечатление, в силу того, что словесные элементы выполнены буквами латинского и русского алфавитов, различными шрифтами.

Учитывая изложенное, коллегия усматривает, что в целом оспариваемый и противопоставленный знак (1) не сходны в целом.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемые товары 28 класса МКТУ, а именно «ботинки с прикрепленными к ним коньками; велотренажеры; верши рыболовные [ловушки рыболовные]; воланы для игры в бадминтон; голубки из глины [мишени]; тарелки глиняные [мишени]; груши подвесные; дельтапланы; диски спортивные; доски для плавания поддерживающие; доски для серфинга; доски пружинящие [товары спортивные]; доски роликовые для катания; доски с парусом для серфинга; дротики; канифоль, используемая атлетами; канты лыжные; кегли; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; кожа тюленя [для опорных поверхностей лыж]; коньки ледовые; коньки роликовые; коньки роликовые однополосные; краскораспылители [спортивные принадлежности]; оружие для пейнтбола [спортивные принадлежности]; крепления для лыж; крючки рыболовные; ласты для плавания; луки для стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи для серфинга; мази лыжные; манки для охоты; маски фехтовальные; мачты для досок с парусом; машины для подачи мечей; наживки искусственные; оружие фехтовальное;

парапланы; покрытия для опорных поверхностей лыж; поплавки рыболовные; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; принадлежности для стрельбы из лука; приспособления для укладывания на место комьев земли [принадлежности для гольфа]; ракетки; ремни для досок для серфинга; ремни для досок с парусом; рогатки [товары спортивные]; ружья гарпунные [товары спортивные]; сани [товары спортивные]; сани для бобслея; сачки рыболовные; сетки спортивные; сетки теннисные; сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; скребки для лыж; снаряды для метания; снаряжение альпинистское; снасти рыболовные; снегоступы; сноуборды; стенды для стрельбы по летающим мишеням; струны для ракеток; струны для ракеток из кишок животных; сумки для крикета; сумки на колесах или без них для клюшек для гольфа; трусы поддерживающие спортивные [товары спортивные]; удочки рыболовные; устройства для бросания теннисных мячей; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; шары пейнтбольные [снаряды для пейнтбольного оружия] [товары спортивные]; шесты для прыжков; экраны камуфляжные [товары спортивные]» однородны товарам 28 класса МКТУ «Fishing equipment / рыболовные принадлежности», указанным в перечне противопоставленного знака.

Анализ однородности товаров показал, что оспариваемые товары, а именно «верши рыболовные [ловушки рыболовные]; крючки рыболовные; наживки искусственные; поплавки рыболовные; приманки для охоты или рыбной ловли; приманки пахучие для охоты и рыбалки; ружья гарпунные [товары спортивные]; сачки рыболовные; сигнализаторы поклевки [принадлежности рыболовные]; снасти рыболовные; удочки рыболовные», однородны товарам противопоставленного знака (1), поскольку они относятся к одному роду товаров «рыболовные принадлежности», имеют одно назначение, круг потребителей и рынок сбыта.

Однако, в виду отсутствия сходства сравниваемых знаков однородные товары 28 класса МКТУ (указанные выше) не будут смешиваться потребителем в гражданском обороте.

Остальные оспариваемые товары не являются однородными товарам противопоставленного знака (1), так как они относятся к разным родовым группам

(рыболовные принадлежности – гимнастические и спортивные товары), имеют разное назначение, круг потребителей и условия реализации.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как было установлено выше, оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак по международной регистрации №781141 не являются сходными, в этой связи отсутствует возможность введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Кроме того, анализ материалов, представленных лицом, подавшим возражение, показал, что они не подтверждают связь товаров для рыбалки под обозначением «STORM» с их производителем финской компанией Rapala VMC Oyj (лицом, подавшим возражение) ввиду нижеследующего.

Согласно пункту 1 Договора [5] компания Rapala VMC Oyj продает изделия для рыбной ловли ЗАО «Нормарк», вместе с тем Договор не содержит указания под каким обозначением закупаются товары. Кроме того, Договор не содержит приложения и документов, подтверждающих, что товар действительно был ввезен на территорию России, а также, подтверждающих фактическое его исполнение.

Письмо ФТС [6] является внутренним документом и содержит только информацию о товарных знаках компании Rapala VMC Oyj.

Представленные Дипломы [8] иллюстрируют только награждение компании Нормарк / Normark. но не подтверждают, что именно товары «рыболовные принадлежности» под обозначением «STORM» демонстрировались на выставках.

В отношении представленных распечаток страниц журналов [7, 12] следует отметить следующее. Часть из них относятся к 2015, 2016 гг., т.е. после даты (26.05.2014) приоритета оспариваемой регистрации. В других распечатках, которые относятся ко времени до даты приоритета, отсутствуют сведения о производителе и сведения о товарах с маркировкой «STORM».

Представленные Договоры спонсорства [11] относятся к 2014 (август, ноябрь), 2015гг., т.е. после даты (26.05.2014) приоритета оспариваемой регистрации.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для вывода о том, что у российского потребителя до даты приоритета оспариваемого товарного знака сложилась устойчивая ассоциативная связь оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №572982 пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса - не доказан.

Что касается просьбы правообладателя исключить часть товаров 28 класса МКТУ из перечня оспариваемой регистрации, то следует отметить, что коллегия не вправе вносить такие изменения в рамках рассматриваемого возражения. В данном случае правообладатель вправе внести изменения, подав соответствующее заявление и оплатив пошлину.

В Роспатент представителем лица, подавшего возражение, было представлено особое мнение, основной довод которого сводится к следующему.

Отзыв правообладателя, по мнению лица, подавшего возражения, содержит «...внутреннее противоречие...», так как с одной стороны, по мнению лица, подавшего возражения, правообладатель согласился с тем, что оспариваемый и противопоставленный знаки являются сходными до степени смешения, поскольку признал, что часть оспариваемых товаров 28 класса МКТУ однородна товарам, охраняемым в противопоставленном знаке (1), и просил исключить их из перечня оспариваемой регистрации во избежание смешения. С другой стороны правообладатель проводит анализ на тождество и сходство и делает вывод об отсутствии сходства сравниваемых знаков.

В отношении указанного довода коллегия отмечает, что для определения соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3(1) и 6 статьи 1483 Кодекса правообладателем был проведен анализ как на тождество или сходство сравниваемых обозначений, так и анализ однородности сопоставляемых товаров и сделан вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений (страница 3 отзыва). Вывода о том, что сравниваемые знаки являются сходными отзыв не содержит.

Просьба правообладателя об исключении части оспариваемых товаров 28 класса МКТУ (относящихся к рыболовным принадлежностям) обусловлена отсутствием

данной коммерческой деятельности. Так, согласно доводам правообладателя основным видом его деятельности является управление холдинг-компаниями.

Что касается довода особого мнения относительно того, что по инициативе коллегии должен был быть осуществлен перенос заседания коллегии для предоставления права правообладателю по внесению изменений в свидетельство, то следует отметить следующее. Коллегия может рассмотреть только представленное ходатайство о переносе коллегии в связи с просьбой правообладателя внести подобные изменения. Однако данного ходатайство со стороны представителя правообладателя не поступило.

Остальные доводы особого мнения, повторяющие доводы возражения, рассмотрены и учтены при принятии решения и не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.11.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №572982.