

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела возражение, поступившее 08.06.2017, поданное Совместным обществом с ограниченной ответственностью «Конте Спа», Республика Беларусь (далее - лицо, подавшее возражение, СООО «Конте Спа»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 614377, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2015724195, поданной 03.08.2015, зарегистрирован 27.04.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 614377 на имя Кольцова Ярослава Станиславовича, Россия (далее – правообладатель), в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 03.08.2025.

В поступившем 08.06.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация № 614377 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компании ООО "Конте Спа" принадлежат 15 ранее зарегистрированных для товаров 25 класса товарных знаков по свидетельствам №№: 196487 [1], 196486 [2], 199521 [3], 423610 [4], 423609 [5], 423611 [6], 327044 [7], 426055 [8], 426058 [9], 426057 [10], 423608 [11], 426056 [12], 426054 [13], 406985 [14], 269314 [15], сходных до степени смешения с оспариваемым обозначением. Причем, дата приоритета первой регистрации – 26.05.1998;

- ООО "Конте Спа" работает на рынке товаров легкой промышленности с 1997 года. С момента своего основания и до сегодняшнего времени компания специализируется на производстве чулочно-носочной продукции и трикотажа для женщин, мужчин и детей (сайт компании <http://conte.by>). Более 12 лет лицо, подавшее возражение, присутствует на российском рынке через свою разветвленную дилерскую сеть, что обеспечивает доступность продукции с маркой КОНТЕ/CONTE широкому кругу российских потребителей;

- популярность продукции подтверждается большим количеством дипломов и наград различных выставок и ярмарок («Брэнд года 2003», «Весенняя мода Сибири 2006», «Выбор года 2007» и т.д.);

- изложенное свидетельствует о том, что товарные знаки со словесными элементами «КОНТЕ/CONTE» были широко известны российским потребителям на момент подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака "CONTESSA", приобрели высокую различительную способность, и существовала реальная опасность для смешения этих товарных знаков;

- в качестве подтверждения реального факта введения в заблуждения потребителя представляются претензии на продукцию, сопровождаемую оспариваемым комбинированным знаком "CONTESSA". Факт того, что простые потребители не могут однозначно определить, чья продукция на рынке, является подтверждением сходства товарных знаков;

- создание и регистрация таких мимикрирующих товарных знаков демонстрирует попытки третьего лица создания препятствий для нормального функционирования рынка чулочно-носочных изделий.

Далее в возражении приведены доводы относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пунктов 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса:

- в целом сравниваемые знаки производят сходное зрительное впечатление, поскольку имеют идентичное композиционное решение. Схожесть знакам придает вертикальное расположение надписи слева от изобразительного элемента, который представлен в виде фотографии сидящей женщины;

- у обозначений CONTE и CONTESSA полностью фонетически совпадает первая, а, значит, основная часть. Наличие дополнительного элемента -SSA в оспариваемом товарном знаке не влияет на усиление фонетического различия, причем данные буквы располагаются в конце обозначения, а, значит, претерпевают фонетическое оглушение и приводят к редукции. Необходимо также принять во внимание, что обозначения имеют очень близкий состав согласных и гласных звуков, одинаковое расположение совпадающих букв и звуков;

- слово «CONTE» представляет собой существительное мужского рода, в переводе с итальянского языка означающее «Граф». Слово «CONTESSA» представляет собой существительное женского рода в переводе с итальянского языка означающее «Графиня». Кроме того, в итальянском языке таким образом происходит образование женского и мужского родов: poeta/poetessa, duca/duchessa, dottore/dottoressa, Conte/Contessa, presidente/presidentessa, studente/studentessa и т.д. При этом, лексическое значение слова Contessa/Графиня неразрывно связано со словом Conte/Граф, поскольку согласно толковым словарям является производным от него: Графиня – жена графа, дочь графа (приведены подробные сведения о происхождении слов);

- товарные знаки, содержащие обозначение «CONTE», входящие в серию из 15 товарных знаков, зарегистрированы, в частности, для товаров 25 класса МКТУ: одежда, обувь, головные уборы, одежда, в том числе колготки, для детей, бельё нижнее. Очевидно, что данные товары являются однородными товарам 25 класса, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- таким образом, товарный знак по свидетельству № 524415 и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения;

- существует вероятность, что оспариваемый товарный знак может быть воспринят потребителями как товарный знак, принадлежащий компании СООО "Конте Спа", и, таким образом, потребители будут введены в заблуждение относительно производителя и места происхождения товаров;

- основанием для возникновения смешения знаков на рынке является известность лица, подавшего возражение, и его продукции на российском рынке. Кроме того, СООО "Конте Спа" располагает документальным подтверждением наличия путаницы на рынке, спровоцированной сходством рассматриваемых обозначений, нанесенных на идентичные товары разных производителей, см. претензии, направленные в адрес СООО "Конте Спа" от российских компаний ООО «Ладья» и ООО «Стегор» на продукцию, сопровождаемую оспариваемым знаком;

- действия правообладателя, зарегистрировавшего свой товарный знак, с точки зрения соблюдения принципов надлежащей осмотрительности при выборе и использовании средств индивидуализации и недопущения недобросовестного использования экономических преимуществ, полученных в результате продвижения компанией своих товарных знаков, могут расцениваться как проявления одной из форм недобросовестной конкуренции (статья 10 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 года);

- право на фирменное наименование возникло 17.12.2004, что подтверждается свидетельством о регистрации коммерческой организации Республики Беларусь № 50 от 17.12.2004. Компания является обладателем фирменного наименования (ОГРН 590618458) и коммерческого обозначения, включающего обозначение "Conte", право на которое возникло более 15-ти лет назад;

- компания «Конте Спа» появилась в 1997 году в городе Гродно (Беларусь). С 2001 года компания сосредоточила деятельность на собственном бренде «Conte». Предприятие поставляет на рынок большой выбор чулочно-носочных изделий и изделий из трикотажа, ориентированных на широкий круг пользователей (приведено описание деятельности компании). Доля СООО "Конте Спа" в

белорусском экспорте чулочно-носочных изделий составляет почти 90% по данным на 2014 год. В 2009 году удельный вес компании в объеме белорусского экспорта чулочно-носочных изделий составлял 55%;

- сопоставительный анализ словесного элемента оспариваемого знака «Contessa» и части фирменного наименования «Конте Спа» показал их фонетическое сходство за счет совпадения практически всех слогов (Con-tes-sa и Кон-тес-па), при этом двойной согласный SS произносится как один звук, а согласный П является глухим и при произношении его звучание ослабевает.

Изложенное позволило лицу, подавшему возражение, сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пунктов 3, 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия регистрационных документов и листов Устава (1);
- распечатки из сети Интернет, в том числе рекламные, со словарных сайтов и т.д. (2);
- копии претензионных писем и чека (3);
- копии договоров и контрактов, а также товарных накладных, в том числе международных (4);
- копии деклараций о соответствии и сертификатов соответствия (5);
- распечатка фотографий продукции лица, подавшего возражение (6).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 614377 полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству № 614377, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыва по мотивам возражения не представил.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.08.2017, представителем правообладателя были озвучены доводы, согласно которым между сторонами было достигнуто соглашение, и правообладатель не возражает против удовлетворения возражения, а также приобщены следующие материалы:

- соглашение о сосуществовании товарных знаков (7);
- ходатайство «... об удовлетворении возражения...» (8).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.08.2015) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс (в редакции, действовавшей на дату приоритета) 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 пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение 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.

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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в

Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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 установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

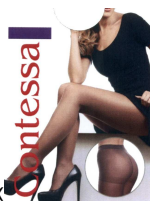
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

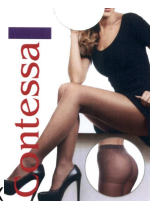
Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, обладает фирменным наименованием, включающим словесный элемент «Конте», и владеет исключительным правом на противопоставленные знаки [1-15], включающие словесный элемент «Conte» и

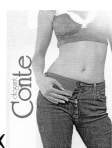
зарегистрированных в отношении товаров 25 класса МКТУ, что позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 614377 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

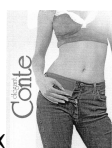
Анализ материалов дела показал следующее.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и представляет собой вертикально-ориентированную этикетку, в центре которой размещены стилизованные изображения женщины, а слева по вертикали расположен словесный элемент «Contessa», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первая буква – заглавная. Правовая охрана предоставлена знаку в цветовом сочетании: «белый, красный, фиолетовый, черный, бежевый, коричневый» в отношении товаров 25 класса МКТУ: «одежда, а именно колготки».

Противопоставлена серия товарных знаков: «**Conte**» (свидетельство № 196487, приоритет 26.05.1998) [1]; «**Belle conte**» (свидетельство № 196486, приоритет 26.05.1998) [2]; «**SHARM BELLE CONTE**» (свидетельство № 199521,



приоритет 20.08.1998) [3]; «» (свидетельство № 423610, приоритет 09.10.2009)



[4]; «» (свидетельство № 423609, приоритет 09.10.2009) [5]; «»



(свидетельство № 423611, приоритет 09.10.2009) [6]; «**Conte^{élégant}**» (свидетельство



№ 327044, приоритет 04.07.2005) [7]; «» (свидетельство № 426055,



приоритет 09.10.2009) [8]; «» (свидетельство № 426058, приоритет



09.10.2009) [9]; «» (свидетельство № 426057, приоритет 09.10.2009) [10];



«» (свидетельство № 423608, приоритет 09.10.2009) [11]; «»



(свидетельство № 426056, приоритет 09.10.2009) [12]; «» (свидетельство



№ 426054, приоритет 09.10.2009) [13]; «» (свидетельство



Kids

№ 406985, приоритет 01.11.2008) [14]; «**Conte**» (свидетельство № 269314, приоритет 14.03.2003) [15].

Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ: «одежда, обувь, головные уборы» - знаки [1-6, 8-14], «обувь; одежда, в том числе белье нижнее, колготки; уборы головные» - знак [7], «обувь; одежда, в том числе колготки, для детей» - знак [15]. Словесные элементы «Elegant» в знаках [4-13] и словесный элемент «Kids» в знаке [15] включены в их состав в качестве неохраняемых элементов.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-15] показал следующее.

В оспариваемом товарном знаке имеется единственный словесный элемент «Contessa», выделенный ярким (красным) шрифтом. При этом следует подчеркнуть, что в комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения). Противопоставленные товарные знаки [1-15]

представляют собой серию знаков, объединенных общим элементом «Conte», который несет основную индивидуализирующую нагрузку в данной серии.

Коллегия отмечает, что сопоставление основных элементов сравниваемых знаков показало фонетическое вхождение одного обозначения в другое. При этом элемент «Conte» занимает первоначальную позицию и акцентирует на себе внимание.

Следует указать, что слово «Contessa» само по себе достаточно длинное, вследствие чего основное запоминание подобных обозначений потребителем происходит за счет начальной части слова, а внимание к окончанию слова снижено.

Изложенное позволяет признать основные индивидуализирующие элементы сравниваемых обозначений фонетически сходными.

Согласно словарным источникам (см. например, <http://lingvo.yandex.ru>) слова «Conte» и «Contessa» являются лексическими единицами итальянского языка и означают «граф» и «графиня» (соответственно). Анализ приведенных значений показывает, что данные слова обозначают один и тот же дворянский титул применительно к мужчине и женщине, т.е. имеет место подобие заложенных в сравниваемых обозначениях понятий и идей, и, как следствие, их семантическое сходство.

Графически сравниваемые обозначения также следует признать сходными, поскольку слова выполнены буквами одного (латинского) алфавита, а также имеют близкое шрифтовое исполнение (печатный шрифт, строчные буквы, первая буква заглавная). Необходимо также обратить внимание, что оспариваемый товарный знак



«Contessa» имеет одинаковое композиционное построение со знаками: «Conte» [4];



«Conte» [5]; «Conte» [6]; «Conte» [8]; «Conte» [9]; «Conte» [10]; «Conte» [11];



«  » [12]; «  » [13] – в центре размещено стилизованное изображение женщины, слева от которого выполнен словесный элемент.

Таким образом, в целом оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки [1-15] являются сходными, несмотря на отдельные их отличия.

Коллегией было принято во внимание, Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. N 3691/06 (далее – Постановление Президиума ВАС), согласно которому угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров и услуг широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующий элемент, объединяющий обозначения в одну серию (в рассматриваемом случае приоритет самого раннего противопоставленного знака «Conte» – 26.05.1998). В результате потребитель идентифицирует товары, в первую очередь, по привычному ему общему элементу серии товарных знаков. Как правило, он руководствуется общим впечатлением (часто нечетким) о знаке, виденном ранее, не имеет возможности непосредственно сравнить знаки и проявляет меньшую осмотрительность, чем при выборе дорогих товаров. Также в Постановлении Президиума ВАС указано, что для признания сходства товарных знаков достаточно уже самой опасности, а не реального смешения товарных знаков в глазах потребителя.

Что касается товаров и услуг, в отношении которых действуют права на сопоставляемые товарные знаки, необходимо отметить, что все сравниваемые знаки охраняются в отношении идентичных или однородных позиций товаров 25 класса МКТУ (одежда, в том числе колготки).

Маркировка однородных/идентичных товаров сходными знаками обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному лицу.

Таким образом, установленное сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1-15] и однородность товаров 25 класса

МКТУ позволяют сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков в целом. В связи с этим доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерными.

Что касается требований пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Подавляющее большинство представленных документов (2-6) датированы 2016-2017 г.г., в том числе договоры, товарные накладные и претензионные письма, т.е. позднее даты приоритета оспариваемого знака (03.08.2015). Например, в письме ООО «СТЕГОР» (3) речь идет о получении трех претензий в период с 20.08.2016 по 10.09.2016. Все товарные накладные, выписанные в период до даты приоритета оспариваемого знака, содержат информацию, что они оформлены по документам (СМР и счета-фактуры), датированным маем 2015 года. При этом следует обратить внимание, что все указанные документы содержат только указание на словный элемент рассматриваемой серии знаков («Conte»). Также, необходимо подчеркнуть, что практически все договоры были заключены в г. Гродно, Республика Беларусь.

Таким образом, представленные документы (2-6) свидетельствуют об осуществлении деятельности лицом, подавшим возражение, в области производства и реализации одежды, в том числе колготок. Вместе с тем, необходимо обратить внимание, что представленных материалов недостаточно для того, чтобы однозначно усмотреть, что обозначение со словесным элементом «Conte» активно использовалось и рекламировалось до даты приоритета оспариваемого товарного знака на территории всей Российской Федерации и средний российский потребитель чулочно-носочных изделий (колготок) хорошо знаком с данным обозначением, и, как следствие, может быть введен в заблуждение относительно производителя товара или места его происхождения.

Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, относительно регистрации оспариваемого знака, как произведенной в нарушение требований, регламентированных пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, не может быть признано обоснованным.

В отношении основания по пункту 8 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает, что в возражении имеется лишь одно упоминание того, что элемент «Conte» является коммерческим обозначением лица, подавшего возражение. Однако, в материалах возражения не представлено каких-либо доводов, позволяющих проанализировать данное основание, и материалов, которые могли бы свидетельствовать о наличии у обозначения «Conte» (или какого-либо другого знака серии знаков со словесным элементом «Conte») признаков, характеризующих коммерческое обозначение.

Относительно требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса в части фирменного наименования лица, подавшего возражение, необходимо указать следующее.

Часть фирменного наименования СООО «Конте Спа», зарегистрированного Администрацией свободной экономической зоны «Гродноинвест» 17.12.2004 (1), т.е. до даты подачи (03.08.2015) товарного знака по свидетельству № 614377, включает слово «Конте». При этом следует отметить, что в уставных документах не содержится указания на наименование «Conte» (на белорусском языке – «Контэ Спа»), анализируемый товарный знак включает словесный элемент «Contessa».

Вместе с тем, коллегия отмечает, слово «Конте» является транслитерацией слова «Conte». При этом, имеется Исторический словарь галлицизмов русского языка, 2010, в котором представлено толкование слова «конте» - comte m. граф. Указанное позволяет усмотреть, что с точки зрения фонетики и семантики сопоставляемые слова очень близки. Графический фактор при сравнении с фирменным наименованием (всегда словесное обозначение) не может быть принят во внимание. Изложенное свидетельствует о том, что оспариваемый товарный знак фонетически и семантически сходен с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение.

Касательно товаров и услуг, в отношении которых действуют права на фирменное наименование, необходимо указать следующее.

Как было отмечено выше, действительно, некоторые из представленных документов (2-6) свидетельствуют об осуществлении СООО «Конте Спа» на дату приоритета оспариваемого товарного знака деятельности по производству и

реализации одежды (в том числе колготок). В частности, компанией были получены сертификаты соответствия (2012, 2014 г.г. и т.д.), по договорам, датированным до даты приоритета оспариваемого знака, чулочно-носочные изделия были поставлены из г. Гродно, Республика Беларусь на территорию Российской Федерации.

Таким образом, материалами возражения проиллюстрирован факт существования права на фирменное наименование в области производства и реализации товаров 25 класса МКТУ, а также факт производства и реализации данных товаров.

Если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее (в рассматриваемом случае – право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение).

В силу изложенного коллегия пришла к выводу, что регистрация оспариваемого товарного знака не соответствует требованиям, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 25 класса МКТУ: «одежда, а именно колготки».

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

удовлетворить возражение, поступившее 08.06.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 614377 недействительным полностью.