

**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, рассмотрела возражение от 11.01.2012, поданное фирмой Адидас Интернэшнл Маркетинг Б.В. (adidas International Marketing B.V.) Нидерланды (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны изобразительному товарному знаку по свидетельству №317414, при этом установлено следующее.

Регистрация изобразительного товарного знака по заявке №2005725192 с приоритетом от 04.10.2005 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.11.2006 за №317414 на имя компании Интермар Симанто Нахмиас, Турция (далее - правообладатель), в отношении товаров 03, 05, 10, 16, 18, 22, 24, 25, 26, 28, 32 и услуг 35, 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №317414 представляет собой графическую композицию, состоящую трех диагонально ориентированных трапециевидных полос различной длины, расположенных рядом на равном расстоянии друг от друга, и графического элемента в форме круга, расположенного в левой верхней части композиции.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №317414 произведена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с изобразительными знаками по международным регистрациям №№699437, 757624, которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 03, 18, 25, 28 классов МКТУ на имя лица, подавшего возражение.

Сходство знаков, по мнению лица, подавшего возражение, определяется их графическим сходством в силу сходства внешней формы (изображения трех трапеций, увеличивающихся по размеру слева направо и визуально образующих треугольник со срезанной вершиной).

Однородность товаров определяется тем, что они либо тождественны, либо относятся к одному роду (виду) товаров.

Кроме того, в возражение отмечено, что, учитывая интенсивное использование противопоставленных знаков по международным регистрациям №№699437, 757624 на территории Российской Федерации, регистрация оспариваемого товарного знака для всех товаров не только противоречит пункту 1 статьи 7 Закона, но и создает у потребителя ложное представление относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

В возражении приведена история создания обозначения «3 полосы» как корпоративного символа Группы компаний «Адидас» и информация об использовании этого обозначения на товарах и расходах на рекламную поддержку продаж продукции под товарным знаком «3 полосы» в Российской Федерации.

В возражении также отмечено, что ввиду огромной важности знака «3 полосы», компания «Адидас» активно защищает и охраняет свои права на него, в частности, существует ряд судебных дел, в которых компании «Адидас» удалось успешно доказать свои права на знак «3 полосы» и запретить компании Интермар Симанто Нахмиас (правообладателю) использовать оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 317414 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки международных регистраций №№757624 и 699437 с переводом;
- заявление под присягой (иск об аннулировании в Российской Федерации регистрации товарного знака №317414) с переводом;
- рекламные публикации и рекламный ролик (диск CD-R);
- информация о регистрации знака «3 полосы» в других странах;
- подборка судебных решений (без перевода).

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением от 11.01.2012, однако отзыв не представил и участия в рассмотрении возражения не принял.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (04.10.2005) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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.

Согласно пункту (14.4.2.3) Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер обозначений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №317414 представляет графическую композицию, состоящую трех диагонально ориентированных трапециевидных полос различной длины, расположенных рядом на равном расстоянии друг от друга, и графического элемента в форме круга, расположенного в левой верхней части композиции.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям тождественны и представляют собой изобразительное обозначение, образованное из трех наклонных трапециевидных полос различной длины, расположенных на равном расстоянии друг за другом. Основание фигуры усечено по горизонтали, визуально образуя прямую линию. В целом обозначение воспринимается как треугольник, одна из сторон которого длиннее другой. Указанное обозначение получило известность как «3 полосы».

Противопоставленные знаки зарегистрированы в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ (международная регистрация №699437) и товаров 03 класса МКТУ (международная регистрация №757624).

Однородность товаров 03, 18 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, и товаров, 03, 18, 25, 28 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным международным регистрациям, обусловлена их совпадением по роду, виду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных знаков по признакам сходства показал следующее.

В соответствии с признаками визуального сходства, изложенными в пункте (14.4.2.3) Правил, сравниваемые обозначения характеризуются сходством внешней формы трех трапеций, увеличивающихся по размеру слева направо и визуально образующих треугольник со срезанной левой вершиной.

В сравниваемых обозначениях использовано одинаковое композиционное решение: треугольник, образованный тремя наклонными полосами. Наличие в оспариваемом товарном знаке в левом верхнем углу геометрической фигуры в виде круга в целом не влияет на общий вывод о графическом сходстве визуально

доминирующих фигур сравниваемых обозначений - треугольников, образованных тремя наклонными полосами, занимающих центральную часть обозначений.

В силу изложенного можно сделать вывод, о том, что оспариваемый товарный знак в целом ассоциируется с противопоставленными знаками в отношении однородных товаров 03, 18, 25, 28 классов МКТУ, несмотря на отдельные отличия.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №317414 противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, следует признать обоснованными.

Что касается довода возражения о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №317414 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 6 Закона, то коллегия отмечает следующее.

Товарный знак по свидетельству №317414 не содержит элементов, прямо указывающих на вид или характеристику товаров и услуг, в отношении которых он зарегистрирован, которые являются ложными или способны ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя. Вместе с тем, следует отметить, что способность элементов обозначения и всего обозначения в целом ввести потребителя в заблуждение не всегда является очевидной и, зачастую, определяется через ассоциации, которые могут вызвать у потребителя представление о товаре или его изготовителе.

Из материалов, представленных лицом, подавшим возражение, следует, что обозначение «3 полосы» было разработано в 1990 году. К 1996 году это обозначение приобрело устойчивую репутацию в качестве изобразительного знака, который ассоциировался с Группой компаний «Адидас», благодаря широкому использованию на высококачественных изделиях. Это обозначение наносится на хорошо видные части одежды и головных уборов, которые реализуются в Российской Федерации через сеть фирменных магазинов компании «Адидас», в силу чего услуги, связанные с продвижением товаров на российском рынке, маркированные оспариваемым товарным знаком, могут вызвать в сознании потребителя ложные ассоциации, связанные с компанией «Адидас».

Что касается других товаров и услуг, то лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо документальных материалов, позволяющих сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №317414 в отношении товаров 05, 10, 16, 22, 24, 26, 32, части услуг 35 (не связанных с продвижением товаров) и услуг 37, 39, 40, 41, 42 классов МКТУ может ввести потребителя в заблуждение через ложные ассоциативные представления об этих товарах и услугах.

Что касается информации о судебных делах, запрещающих правообладателю использовать оспариваемый товарный знак, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, то отсутствие перевода на русский язык приложенной к возражению подборки судебных решений не позволяет принять эту информацию к сведению при рассмотрении данного дела.

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

**удовлетворить возражение от 11.01.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 317414 недействительным в отношении товаров 03, 18, 25, 28 и услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; административная обработка заказов клиентов [покупателей]; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление [презентация] товаров в средствах связи, с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети, в том числе в Интернете в качестве доменного имени; услуги**

*манекенищиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».*