

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 28.02.2013, поданное компанией АДЕЛ КАЛЕМСИЛИК ТИКАРЕТ ВЕ САНАЙИ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Турция (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №444792, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2010720763 с приоритетом от 28.06.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.09.2011 за №444792 на имя ООО Учебно-методический реабилитационный центр «Адели», Москва, Россия (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее фантазийный словесный элемент «ADELI» (транслитерация – АДЕЛИ), выполненный оригинальным шрифтом, над которым расположена дуга, начинающаяся у правого края буквы «А» и заканчивающаяся за буквой «I». Слева от словесного обозначения на заднем фоне буквы «А» расположено изображение стилизованного пингвина с повернутой в сторону слова головой. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16, 28 и услуг 35, 41, 44 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

В поступившем возражении от 28.02.2013 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку в отношении

всех товаров 16 класса МКТУ, ввиду того, что указанная регистрация произведена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров с комбинированными знаками со словесным элементом «ADEL» по международным регистрациям №№ 735805[1] и 1009065[2], правообладателем которых является лицо, подавшее возражение;

- сравниваемые обозначения являются сходными фонетически, поскольку словесный элемент «ADEL» противопоставленных знаков фонетически входит в оспариваемый знак «ADELI» и расположено в его начальной части, отличие состоит только в одном звуке в конце слова;

- сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия, в том числе за счет графического сходства, обусловленного совпадением алфавитов, буквами которого выполнены словесные элементы, совпадением четырех букв из пяти;

- с точки зрения семантики обозначения «ADELI» и «ADEL» являются фантазийными, однако могут вызывать одинаковые ассоциации с пингвинами, поскольку представляют собой корневую часть слова *Adélie*, которое в большинстве языков используется в качестве названия пингвинов вида *Pygoscelis adeliae*;

- владелец противопоставленных регистраций является крупным производителем канцелярских товаров, которые были представлены на российском рынке задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- знаки [1-2] продолжительное время используются их правообладателем на территории Российской Федерации и активно рекламируются, в результате чего стали хорошо известны потребителям, что подтверждается приложенными к возражению копиями рекламных материалов, информацией об объемах поставок канцелярских товаров в Россию за 2005 – 2011 годы;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаками [1-2] турецкой компании, подавшей возражение, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ, и опасность смешения знаков усиливается ввиду того, что канцелярские товары, маркированные знаками ADEL, были широко представлены на российском рынке до того, как была подана заявка на регистрацию оспариваемого товарного знака.

В возражении выражена просьба признать недействительным частично предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №444792 в отношении всех товаров 16 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв, мотивированный следующими доводами:

- сравниваемые товарные знаки не ассоциируются между собой в целом, следовательно, не являются сходными до степени смешения;

- товары 16 класса МКТУ оспариваемого товарного знака не являются однородными товарам противопоставленных международных регистраций, поскольку имеют разное назначение, разный круг потребителей и условия сбыта;

- основной целью использования знаков [1-2] является извлечение прибыли от продажи канцелярской продукции, в то время как оспариваемый знак используется, в первую очередь, для информирования специфического круга потребителей о деятельности учебно-методического центра, который занимается лечением детей, больных ДЦП.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №444792.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (28.06.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного

знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 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 подпунктом 2 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.

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.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они

обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения пингвина и расположенного справа от него словесного элемента «ADELI», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющего смыслового значения. Знак зарегистрирован для товаров 16, 28 и услуг 35, 41, 44 классов МКТУ.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных товаров знаков [1-2], правовая охрана которым предоставлена ранее на имя лица, подавшего возражение.

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ADEL», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, слева от которого расположено стилизованное изображение буквы «а» в квадрате, стоящем на вершине. Знак зарегистрирован для товаров 09, 16 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [2] также представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ADEL», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета, над которым расположен изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «А». Знак зарегистрирован для товаров 16 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков [1-2] показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки являются сходными фонетически, поскольку содержат фонетически сходные словесные элементы «ADELI» (произносится как Адели) и «ADEL» (произносится Адел/Адель). При этом следует отметить,

что обозначение «ADEL» полностью входит в обозначение «ADELI», т.е. имеет место полное фонетическое вхождение одного словесного элемента в другой.

Сравниваемые обозначения являются сходными визуально за счет использования букв одного алфавита, сходства в начертании четырех из пяти букв, благодаря чему знаки создают сходное зрительное впечатление.

Указанные обозначения не имеют смысловых значений, следовательно, отсутствует возможность оценить их по семантическому признаку сходства словесных обозначений.

Таким образом, в результате проведенного выше сопоставительного анализа установлено, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №444792 и противопоставленные знаки [1-2] сходны фонетически и графически за счет сходства их словесных элементов, занимающих доминирующее положение в знаках и на которых акцентируется основное внимание потребителя. Указанное позволяет признать их сходными в целом, несмотря на отличия в их изобразительных элементах.

Анализ товаров 16 класса МКТУ, в отношении которых действуют противопоставленные знаки, показал, что они представляют собой канцелярские принадлежности и неоднородны части товаров 16 класса МКТУ, а именно: «банты бумажные; белье столовое бумажное; выкройки для шитья; емкости для сливок бумажные; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; картонки для шляп; кашпо бумажные; листы вискозные для упаковки; листы пузырчатые [пластмассовые] [для упаковки или расфасовки]; листы целлюлозные мягкие для упаковки; нагрудники детские бумажные; обертки для бутылок картонные или бумажные; образцы вышивок; пакеты бумажные; пленки одноразовые из целлюлозы или бумаги; платки носовые бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые; полотенца для рук бумажные; салфетки косметические бумажные; статуэтки из папье-маше; упаковки для бутылок картонные или бумажные; фильтры бумажные для кофе», которые не являются канцелярскими товарами, а относятся к другим родовым группам (изделия для упаковки, изделия для ухода

за ребенком, изделия для гигиены), имеют другое назначение и другой круг потребителей. Что касается остальных товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, то следует согласиться с лицом, подавшим возражение, и признать их однородными товарам 16 класса МКТУ, указанным в противопоставленных международных регистрациях, поскольку они имеют один вид, относятся к одной родовой группе канцелярских товаров, имеют одинаковое назначение, выполнены из одного материала и имеют один круг потребителей.

Таким образом, сходство товарного знака по свидетельству №444792 до степени смешения с противопоставленными знаками [1-2] в отношении части однородных товаров 16 класса МКТУ свидетельствует о несоответствии оспариваемого знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 28.02.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №444792 недействительным в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, за исключением следующих: «банты бумажные; белье столовое бумажное; выкройки для шитья; емкости для сливок бумажные; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; картонки для шляп; кашпо бумажные; листы вискозные для упаковки; листы пузырчатые [пластмассовые] [для упаковки или расфасовки]; листы целлюлозные мягкие для упаковки; нагрудники детские бумажные; обертки для бутылок картонные или бумажные; образцы вышивок; пакеты бумажные; пленки одноразовые из целлюлозы или бумаги; платки носовые бумажные; пленки пластмассовые для упаковки; подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые; полотенца для рук бумажные; салфетки косметические

бумажные; статуэтки из папье-маше; упаковки для бутылок картонные или бумажные; фильтры бумажные для кофе».