

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения
☒ возражения ☐ заявления

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 Общества с ограниченной ответственностью «ЖАНЕТТ», г. Мытищи (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 516250, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 07.03.2013 по заявке № 2013707339 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 25.06.2014 за № 516250. Товарный знак зарегистрирован на имя Алексеева Валерия Ивановича, г. Мытищи (далее – правообладатель), в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному при подаче заявки № 2013707339, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде оригинально выполненной надписи «janett», в которой первая буква «j» является составной частью стилизованного изображения дельфина.

В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.12.2014 возражении выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 516250 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 6 и 8 статьи 1483 Кодекса, а также пункта 2 статьи 1488 Кодекса.

Указанное лицо, подавшее возражение, обосновывает тем, что в 2012 году, будучи директором лица, подавшего возражение, правообладатель подал на регистрацию договор об отчуждении исключительного права на товарные знаки

по свидетельствам №№ 274620, 304069 и 423646, зарегистрированные на имя лица, подавшего возражение, без согласования этого вопроса с партнерами, а затем продал 100 % уставного капитала лица, подавшего возражение, что привело к возникновению конфликтной ситуации между лицом, подавшим возражение, и правообладателем товарных знаков, что противоречит пункту 2 статьи 1488 Кодекса.

Арбитражным судом Московской области принято решение от 15.10.2014 о признании недействительным (ничтожным) договора об отчуждении исключительного права на упомянутые товарные знаки, зарегистрированного за № РД0099652, следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству № 516250 противоречит подпункту 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, указывает, что правообладатель осуществляет действия, препятствующие хозяйственной деятельности лица, подавшего возражение, направляя письма-претензии дистрибьюторам и продавцам товаров, изготавливаемых под товарным знаком «janett». При этом лицу, подавшему возражение, зарегистрированному 11.10.2011, принадлежит исключительное право на фирменное наименование организации, включающее обозначение «ЖАНЕТТ», следовательно, регистрация товарного знака по свидетельству № 516250 противоречит пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 516250 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатки сведений о товарных знаках по свидетельствам №№ 274620, 304069, 423646, 348943, 516250;

(2) распечатка решения Арбитражного суда Московской области от 15.10.2014 по делу № А41-28961/2014;

(3) распечатка сведений из единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) о лице, подавшем возражение.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, в котором выражено несогласие с доводами возражения.

Согласно позиции правообладателя, довод возражения о том, что договор об отчуждении исключительного права № РД0099652 признан недействительным (ничтожным) опровергается тем, что соответствующее решение суда от 15.10.2014 было отменено Десятым арбитражным апелляционным судом.

Отчуждение исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №№ 274620, 304069, 423646 осуществлено в пользу правообладателя до продажи доли в уставном капитале лица, подавшего возражение, следовательно, указанные сделки соответствуют законодательству. При этом еще до продажи доли в уставном капитале лица, подавшего возражение, директором общества была назначена Романова Ю.А., которая и принимала все имущество и документацию, следовательно, имела возможность проверить свидетельства на товарные знаки.

Правообладателем также указано, что лицом, подавшим возражение, не доказана угроза введения потребителей в заблуждение относительно товара или его изготовителя, а само по себе наличие раннего права на фирменное наименование не позволяет прийти к выводу о том, что правообладатель осуществлял и осуществляет деятельность, однородную той, которой занимается лицо, подавшее возражение.

На основании изложенных доводов правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 25.12.2014 и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Впоследствии лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные материалы, а именно:

(4) распечатка постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 10.03.2015;

(5) буклеты, бирки;

(6) печатные издания, копии статей из печатных изданий;

(7) сведения о делопроизводстве в суде по делу № А41-28961/2014.

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

С учетом даты (07.03.2013) приоритета товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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 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 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

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 14.4.2.4 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.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных 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.

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

Согласно пункту 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 подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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 (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв

(например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (подпункт 14.4.2.2 (б) Правил).

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков: 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 (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 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 № 516250 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее оригинально выполненный словесный элемент «janett», в котором первая буква «j» является составной частью стилизованного изображения дельфина.

Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 516250 предоставлена в отношении товара «обувь» 25 класса МКТУ.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 516250 оспаривается в связи с его несоответствием, по мнению лица, подавшего возражение, требованиям пунктов 6 и 8 статьи 1483 Кодекса.

В качестве обоснования несоответствия оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса лицом, подавшим возражение, противопоставляются права на товарные знаки по свидетельствам №№ 274620, 304069 и 423646.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 274620 с приоритетом от 06.02.2003 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника черного цвета, внутри которого в две строки расположены словесные элементы «janett» и «original style», отделенные друг от друга красной горизонтальной чертой и выполненные красным цветом. Элементы ® и «original style» являются неохраняемыми элементами товарного знака. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров «одежда, обувь, головные уборы» 25 класса МКТУ.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 304069 с приоритетом от 11.02.2005 представляет собой изобразительное обозначение в виде стилизованного изображения дельфина, имеющего обрамление в форме овала. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров «одежда, обувь, головные уборы» 25 класса МКТУ.

Противопоставленный в возражении товарный знак по свидетельству № 423646 с приоритетом от 03.12.2009 представляет собой словесное обозначение «ЖАНЕТТ», выполненное буквами кириллицы стандартным шрифтом. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров «одежда; обувь; головные уборы» 25 класса МКТУ.

Сравнительный анализ перечней товаров оспариваемого и противопоставленных регистраций товарных знаков показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении идентичных перечней товаров 25 класса МКТУ. При этом оспариваемому товарному знаку предоставлена правовая охрана в отношении товара «обувь», который присутствует в перечнях противопоставленных товарных знаков, что приводит к выводу об их однородности.

Анализ сходства оспариваемого товарного знака и товарного знака по свидетельству № 274620 показал следующее.

В противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 274620 основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «janett»,

расположенный в центре прямоугольника и являющийся единственным охраняемым словесным элементом данного товарного знака.

Оспариваемый товарный знак также содержит словесный элемент «janett», который, несмотря на выполнение первой буквы «j» в оригинальной графике, легко прочитывается и оказывает существенное влияние на индивидуализирующую способность товарного знака.

Таким образом, следует констатировать полное вхождение словесного элемента противопоставленного знака «janett» в оспариваемый товарный знак, что свидетельствует о фонетическом и семантическом сходстве сравниваемых знаков, несмотря на их визуальные отличия.

В данном случае сравниваемые товарные знаки по свидетельствам №№ 274620 и 516250 ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что обуславливает вывод об их сходстве.

Анализ сходства оспариваемого товарного знака и товарного знака по свидетельству № 304069 показал следующее.

Противопоставленный изобразительный товарный знак представляет собой латинскую букву «j», выполненную в виде стилизованного изображения дельфина и размещенную в овале.

Начальная буква оспариваемого товарного знака также выполнена в виде стилизованного изображения дельфина. При этом данный элемент наряду со словесным элементом оспариваемого товарного знака играет существенную роль в его индивидуализирующей способности.

Сопоставление указанных элементов свидетельствует о том, что они производят сходное общее зрительное впечатление, обусловленное сходством их внешней формы, применением при начертании сходных графических приемов, сходной проработкой линий, образующих изображение дельфина, наличием круга в верхней части хвоста дельфина, обеспечивающего ассоциирование изображения с латинской буквой «j».

Следует отметить, что при определении сходства изобразительных обозначений наиболее важным является именно первое впечатление, получаемое

при сравнении обозначений, поскольку оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые, как правило, сравнивают товарный знак с образом, хранящимся в их памяти.

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что товарные знаки по свидетельствам №№ 304069 и 516250 следует признать сходными, благодаря сходству их изобразительных элементов.

Анализ сходства оспариваемого товарного знака и товарного знака по свидетельству № 423646 показал следующее.

Словесный элемент оспариваемого товарного знака «janett», может быть прочтен как [джанэ́тт] / [джэ́нетт] или [жанэ́тт] / [жэ́нетт], что обуславливает его фонетическое сходство с противопоставленным товарным знаком «ЖАНЕТТ», основанное на близости звуков, составляющих обозначения, наличии совпадающих звуко сочетаний и их расположении.

Что касается лексического значения сравниваемых знаков, коллегия отмечает наличие в словарных источниках (например, <https://slovari.yandex.ru>) женского имени, имеющего написание «Janet» или «Jeanette», характеризующегося близким фонетическим воспроизведением со словами «janett» и «ЖАНЕТТ». Данное обстоятельство обуславливает подобие заложенных в словесные обозначения идей и позволяет воспринимать противопоставленный товарный знак в качестве транслитерации словесного элемента оспариваемого товарного знака буквами русского алфавита.

С точки зрения визуального признака обозначения отличаются друг от друга, однако, фонетическое и смысловое сходство являются достаточными для вывода о возможности смешения товарных знаков по свидетельствам №№ 423646 и 516250.

Резюмируя изложенное, сходство товарного знака по свидетельству № 516250 с каждым из противопоставленных товарных с учетом установленной выше однородности товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым знакам, приводит к выводу о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака с товарными знаками, зарегистрированными на имя иного лица с более ранними приоритетами в отношении однородных товаров, что

свидетельствует о несоответствии регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении мотива возражения о противоречии регистрации пункту 2 статьи 1488 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Положения упомянутой лицом, подавшим возражение, нормы не являются основанием для оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку и касаются правового регулирования договоров об отчуждении исключительного права на товарные знаки.

В связи с этим необходимо отметить, что на дату регистрации оспариваемого товарного знака в Госреестре имелись сведения о том, что исключительные права на противопоставленные товарные знаки принадлежат правообладателю на основании соответствующего договора об отчуждении исключительного права.

Вместе с тем на дату рассмотрения возражения в Госреестр внесены сведения о признании судом договора об отчуждении исключительного права на противопоставленные товарные знаки недействительным, что и явилось основанием для вывода коллегии о том, что товарные знаки по свидетельствам №№ 274620, 304069, 423646 принадлежат лицу, подавшему возражение.

При этом довод правообладателя о том, что вывод о недействительности договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №№ 274620, 304069, 423646 опровергнут Десятым арбитражным апелляционным судом, не соответствует фактическим обстоятельствам.

Что касается доводов возражения о несоответствии регистрации товарного знака по свидетельству № 516250 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, то коллегией установлено следующее.

Исключительное право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование согласно материалам (3) возникло 11.10.2001, то есть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом словесный элемент «ЖАНЕТТ» фирменного наименования лица, подавшего возражение, как указывалось выше, воспринимается в качестве транслитерации буквами кириллицы словесного элемента «janett» оспариваемого

товарного знака и свидетельствует об их сходстве по фонетическому и семантическому признакам сходства словесных обозначений.

Вместе с тем положения пункта 8 статьи 1483 Кодекса применяются при установлении однородности товаров (услуг), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и фактической деятельности лица, выступающего в гражданском обороте под своим фирменным наименованием.

К возражению не приложено каких-либо фактических материалов, свидетельствующих об осуществлении лицом, подавшим возражение, деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака, которая может быть признана однородной товарам, перечисленным в перечне оспариваемой регистрации.

Указанное приводит к недоказанности лицом, подавшим возражение, нарушения регистрацией № 516250 положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается буклетов и бирок (5), а также статей из печатных изданий (6), представленных лицом, подавшим возражение, в период рассмотрения возражения от 25.12.2014, то они являются изменяющими мотивы возражения на основании пункта 2.5 Правил ППС и не могут быть положены в основу выводов коллегии в этой части.

Кроме того, коллегия отмечает, что материалы (5) и (6) являются рекламной и информационной продукцией, при этом не содержат дат, либо относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом, как указано выше, охраноспособность товарного знака исследуется на дату его приоритета (07.03.2013).

Каких-либо фактических материалов (договоров, сопроводительных документов, каталогов и пр.) к возражению не приложено.

Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, материалы не свидетельствуют об осуществлении им деятельности до даты приоритета оспариваемого товарного знака, которая может быть признана однородной товарам, перечисленным в перечне регистрации.

Таким образом, основания для признания регистрации оспариваемого товарного знака не соответствующей требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 25.12.2014 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 516250 недействительным полностью.