

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 24.05.2017, поданное Zaklad Produkcyjno Handlowy «SLARO» Eksport-Import, Польша (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №598633, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2015737206 с приоритетом от 16.11.2015 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.12.2016 за №598633 в отношении товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя Данги Фуада Мохамедовича (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №598633 представляет собой

SLARO

словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.05.2017 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному

товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 3 (1), 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение (Zaklad Produkcyjno Handlowy «SLARO» Eksport-Import), регистрация которого была осуществлена 02.05.1987, т.е. ранее даты (16.11.2015) приоритета оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, продолжительное время (с 1987 года) производит товары для детей, а также осуществляет рекламу своей продукции и продукции своих компаньонов;

- начиная с 2010 года продукция компании Zaklad Produkcyjno Handlowy «SLARO» Eksport-Import, маркируемая обозначением «SLARO», поставляется на российский рынок. Продвижение продукции осуществляли компании: ООО «Транспакт» и ООО «АИСТ»;

- в результате интенсивного использования лицом, подавшим возражение, обозначения «SLARO» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении однородных товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ, оно стало ассоциироваться у потребителя исключительно с компанией Zaklad Produkcyjno Handlowy «SLARO» Eksport-Import.

С учетом изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №598633 недействительным в отношении следующих товаров 12 класса МКТУ: «верх откидной транспортных средств; корзинки для велосипедов; средства трехколесные; чехлы для транспортных средств; колеса для велосипедов; подголовники для сидений транспортных средств; спицы колес транспортных средств; рычаги коленчатые для велосипедов; сетки предохранительные для велосипедов; седла для велосипедов или мотоциклов; насосы для велосипедов; сиденья для транспортных средств; подножки велосипедные [части велосипедов]; сиденья безопасные детские для транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; двигатели для велосипедов; чехлы для запасных колес; чехлы для детских колясок; стойки для велосипедов; рули

велосипедов; указатели поворотов для велосипедов; насосы воздушные [принадлежности транспортных средств]; камеры для пневматических шин; чехлы для сидел велосипедов; коляски детские; звонки велосипедные; верх откидной для детских колясок; цепи для велосипедов; камеры велосипедов; педали велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины пневматические; чехлы для сидений транспортных средств; рамы велосипедов; сумки седловые для велосипедов; сетки багажные для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; пружины амортизационные для транспортных средств; шестерни велосипедов; ступицы колес велосипедов; тормоза для велосипедов; шины велосипедов; щитки противогрязевые для велосипедов» и услуг 35 класса МКТУ: «посредничество коммерческое [обслуживание]; аренда площадей для размещения рекламы; редактирование рекламных текстов; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; оформление витрин; обновление рекламных материалов; оформление рекламных материалов; реклама почтой; агентства рекламные; реклама интерактивная в компьютерной сети; демонстрация товаров; продвижение продаж для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; реклама телевизионная; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; реклама; прокат рекламных материалов; управление процессами обработки заказов товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; распространение образцов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; публикация рекламных текстов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; макетирование рекламы; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; рассылка рекламных материалов; телемаркетинг; распространение рекламных материалов; реклама наружная; радиореклама».

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

1. Свидетельство о регистрации изменений в реестре хозяйственной деятельности № 549 от 13.12.2004;

2. Распечатка с сайта <http://www.fips.ru> сведений о товарном знаке по свидетельству № 598633;

3. Контракт № RU-PL/002 от 18.05.2010, заключенный между ООО «Транспакт» и Zakład Produkcyjno Handlowy «SLARO» Eksport-Import, и приложения к нему;

4. Санитарно-эпидемиологическое заключение от 02.02.2010 и сертификаты соответствия за 2010- 2015 гг. с приложениями;

5. Фотографии упаковок товаров;

6. Декларация на товары Slaro за 2012- 2015гг. и приложения к ним;

7. Договор комиссии на закупку товара № 05 - 2010 от 12.05.2010, заключенный между ООО «Транспакт» и ООО «АИСТ»;

8. Страницы каталогов «Аист» за 2012, 2014, 2015 гг.

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, 03.07.2017 было направлено уведомление о дате заседания коллегии, назначенной на 29.08.2017. Корреспонденция, направленная правообладателю, была возвращена почтовым отделением с пометкой «истек срок хранения». Заседание коллегии было перенесено и повторно 01.09.2017 было направлено уведомление о переносе даты заседания коллегии на 11.10.2017. Данная корреспонденция была возвращена почтовым отделением с пометкой «истек срок хранения». Коллегия исчерпала свои возможности по извещению правообладателя о рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны принадлежащего ему товарного знака.

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

С учетом даты приоритета (16.11.2015) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №598633 включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, Требования к документам, содержащимся в заявке на государственную регистрацию товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака, и

прилагаемым к ней документам и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572 (далее – Правила, Требования).

В соответствии с требованиями подпункта 1 пункта 3 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 пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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 случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Поступившее возражение подано польской компанией Zakład Produkcyjno Handlowy «SLARO» Eksport-Import (далее – Z.P.H. «SLARO» Eksport-Import), заинтересованность которой обусловлена тем, что данное юридическое лицо является обладателем более раннего исключительного права на фирменное наименование, который сходно с оспариваемым товарным знаком, а также осуществляет деятельность в области производства и реализации детских товаров, однородных части товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ оспариваемой регистрации.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №598633 представляет собой

SLARO

словесное обозначение , выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно статье 8 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, фирменное наименование охраняется во всех странах Союза, без обязательной подачи заявки или регистрации и независимо от того, является оно частью товарного знака.

Из представленного свидетельства [1] компания Z.P.H. «SLARO» Eksport-Import зарегистрирована – 02.05.1987, т.е. ранее даты (21.05.2014) приоритета оспариваемого товарного знака.

Отличительная часть фирменного наименования содержит обозначение «SLARO», фонетически тождественное оспариваемому товарному знаку, что позволяет признать сходство оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

При анализе сферы деятельности Z.P.H. «SLARO» Eksport-Import коллегией установлено следующее.

Согласно представленным материалам [4-6] компания Z.P.H. «SLARO» Eksport-Import это предприятие по производству детских колясок.

С 2010 года товары «детские коляски», маркируемые обозначением «SLARO», присутствовали на российском рынке. При этом в качестве производителя указывалась компания Z.P.H. «SLARO» Eksport-Import. Введение продукции в гражданский оборот на территории Российской Федерации осуществлялось российскими компаниями: ООО «Транспакт» и ООО «АИСТ» [3,7].

Продукция компании Z.P.H. «SLARO» «коляски детские, комплектующие части для детских колясок» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение и сертификаты соответствия [4]. Информация о лице, подавшем возражение, и о производимых им товарах с 2010 года представлена в СМИ [8].

С учетом изложенного, представленные материалы показывают, что Z.P.H. «SLARO» Eksport-Import под своим фирменным наименованием, право на которое у него возникло задолго до даты приоритета оспариваемого знака, производило товары 12 класса МКТУ «детские коляски».

Согласно доводам возражения лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №598633 недействительным в отношении:

- следующих товаров 12 класса МКТУ «верх откидной транспортных средств; корзинки для велосипедов; средства трехколесные; чехлы для транспортных средств; колеса для велосипедов; подголовники для сидений транспортных средств; спицы колес

транспортных средств; рычаги коленчатые для велосипедов; сетки предохранительные для велосипедов; седла для велосипедов или мотоциклов; насосы для велосипедов; сиденья для транспортных средств; подножки велосипедные [части велосипедов]; сиденья безопасные детские для транспортных средств; ремни безопасности привязные для сидений транспортных средств; наборы инструментов и принадлежностей для ремонта камер шин; двигатели для велосипедов; чехлы для запасных колес; чехлы для детских колясок; стойки для велосипедов; рули велосипедов; указатели поворотов для велосипедов; насосы воздушные [принадлежности транспортных средств]; камеры для пневматических шин; чехлы для сидел велосипедов; коляски детские; звонки велосипедные; верх откидной для детских колясок; цепи для велосипедов; камеры велосипедов; педали велосипедов; шины бескамерные для велосипедов; шины пневматические; чехлы для сидений транспортных средств; рамы велосипедов; сумки седловые для велосипедов; сетки багажные для транспортных средств; приспособления противоугонные для транспортных средств; пружины амортизационные для транспортных средств; шестерни велосипедов; ступицы колес велосипедов; тормоза для велосипедов; шины велосипедов; щитки противогрязевые для велосипедов»;

- и услуг 35 класса МКТУ «посредничество коммерческое [обслуживание]; аренда площадей для размещения рекламы; редактирование рекламных текстов; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; оформление витрин; обновление рекламных материалов; оформление рекламных материалов; реклама почтой; агентства рекламные; реклама интерактивная в компьютерной сети; демонстрация товаров; продвижение продаж для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; реклама телевизионная; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; реклама; прокат рекламных материалов; управление процессами обработки заказов товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; распространение образцов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; публикация рекламных текстов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; макетирование рекламы; маркетинг; организация выставок в коммерческих или рекламных целях;

рассылка рекламных материалов; телемаркетинг; распространение рекламных материалов; реклама наружная; радиореклама».

Анализ однородности оспариваемых товаров и услуг, указанных выше, и фактической деятельности компанией Z.P.H. «SLARO» Eksport-Import под своим фирменным наименованием, показал следующее.

Товары «детские коляски», в отношении которых осуществляет деятельность лицо, подавшее возражение, однородны оспариваемым товарам 12 класса МКТУ «сиденья безопасные детские для транспортных средств; чехлы для детских колясок; коляски детские; верх откидной для детских колясок», поскольку относятся к товарам, предназначенным исключительно для перевозки детей младшего возраста, и соответственно имеют один круг потребителей и рынок сбыта, а также данные товары однородны оспариваемым услугам 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», поскольку данные услуги представляют собой услуги, связанные с продажей товаров, в том числе детских колясок и их частей», что также предопределяет возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному лицу.

Остальные оспариваемые товары 12 класса МКТУ, представляющие собой широкие видовые понятия транспортных средств, к которым, в частности, могут относиться разные трехколесные средства (например, квадроциклы, трехколесные миниавтомобили, тачки), а также мотоциклы, велосипеды и их части, не однородны товарам «детские коляски», так как имеют разное назначение, круг потребителей и разные каналы реализации, в связи с чем отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Остальные оспариваемые услуги 35 класса МКТУ, которые могут быть объединены общим родовым понятием «реклама», не могут быть признаны однородными услугам «продажа товаров», поскольку относятся к разным видам

деятельности («реклама» - к маркетинговой, а «торговля товарами» - к «услугам по торговой деятельности»), имеют разное назначение («распространение (расклейка, озвучивание, раздача листовок, образцов и т.д.) информации» - «реализация (продажа) покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента»), условия реализации («производство самой рекламы в любом виде и ее размещение (распространение) на любые рекламные конструкции и (или) площади, транспорт, теле-радио и т.д.» - «торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или реализацию отдельных групп товаров»).

Кроме того, в отношении этих товаров и слуг возражение не содержит каких-либо материалов, доказывающих фактическую деятельность компании Z.P.H. «SLARO» Eksport-Import под своим фирменным наименованием.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что материалы возражения доказывают осуществление Z.P.H. «SLARO» Eksport-Import хозяйственной деятельности под своим фирменным наименованием, право на которое у него возникло до даты приоритета оспариваемого товарного знака, только в отношении части оспариваемых товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ (указанных выше).

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

Согласно словарно-справочным источникам слово «SLARO» является фантазийным, в связи с чем не несет в себе информации, ложной или способной вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров под сходным обозначением иного производителя, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самими товарами и его предшествующим производителем.

Как было указано выше лицо, подавшее возражение, осуществляло деятельность по производству и реализации детских колясок, маркируемых обозначением «SLARO». Вместе с тем материалы возражения не содержат сведений о длительности и интенсивности использования сходного обозначения в отношении оспариваемых товаров и услуг, о территории и объемах реализации товаров, маркируемых сходным обозначением, о затратах на рекламу и др. сведений.

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 №598633 пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса не доказан.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.05.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №598633 недействительным в отношении товаров 12 класса МКТУ «сиденья безопасные детские для транспортных средств; чехлы для детских колясок; коляски детские; верх откидной для детских колясок» и услуг 35 класса МКТУ «презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».