

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.08.2014, поданное А ВЕ А ТЕКСТИЛЬ САНАЙИ ВЕ ПАЗАРЛАМА ЛИМИТЕД ЧЁКЕТИ (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №507126, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012722342 с приоритетом от 04.07.2012 зарегистрирован 24.02.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №507126 в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью "ХОХ", Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, представляет собой стилизованное изображение овала, в периферийной части которого размещена пунктирная линия. В центре овала расположен словесный элемент «ХОХ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

В палату по патентным спорам 11.08.2014 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №507126 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям, установленным пунктом 3 и пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №507126 является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №185219, зарегистрированным в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- сравниваемые товарные знаки представляют собой комбинированные обозначения, доминирующими элементами которых являются словесные «ХОХ» и «ОХХО». Сравнимые обозначения являются сходными фонетически за счет совпадения состава согласных и гласных букв, близости расположения букв и звуков «Х» и «О», а также наличия совпадающих слогов «ХО» и «ОХ». Их визуальное сходство обусловлено общим зрительным впечатлением, используемым алфавитом и расположением повторяющихся букв по отношению друг к другу;

- товарный знак по свидетельству №507126 может ввести потребителя в заблуждение, поскольку однородные товары распространяются в торговых сетях, связанных с одеждой и другими товарами 25 класса МКТУ;

- лицо, подавшее возражение, является ведущим производителем текстильной промышленности Турции с 1993 года, правообладателем 18-ти регистраций товарного знака «ОХХО» по национальной процедуре в Турции и 18-ти регистраций в различных зарубежных странах, в том числе международной регистрации №892470.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №507126 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- таможенная декларация;
- инвойсы;
- приложение к таможенной декларации;
- список регистраций знака «ОХХО».

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения в установленном порядке, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- сравнение словесных обозначений: «ХОХ» оспариваемого товарного знака и «ОХХО» противопоставленного товарного знака по фонетическому критерию

сходства показало, что обозначения характеризуются разным количеством гласных и согласных звуков, что в таких коротких словах имеет существенное значение, и их расположением; числом и составом слогов, из которых ни один не совпадает;

- выделение одного закрытого слога (хох) в оспариваемом товарном знаке соответствует объективным механизмам слогаделения в русском языке, согласно которым в русском языке тенденция к образованию открытых слогов не действует, если после гласного стоит согласный звук, тем более, в коротком, трехбуквенном слове. Ввиду этого деление слова, примененное в возражении, является фонетически неприемлемым, так как при этом разрывается слог «хох», путем отделения согласного звука «х» от гласного звука «о», то есть оспариваемое обозначение не содержит открытого слога «хо» или закрытого слога «ох», как это указано в возражении, а содержит один закрытый слог «хох», таким образом, сравниваемые товарные знаки не обладают фонетическим сходством;

- по графическому критерию сходства знаки также не сходны, так как образуют различное общее зрительное впечатление из-за различия выполнения словесных элементов, а также из-за наличия в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента;

- сравниваемые обозначения не имеют смыслового значения в русском языке;

- ввиду отсутствия сходства сравниваемых товарных знаков, они не способны вызвать смешение и ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя при покупке товара в торговых сетях, даже если бы противопоставленный товарный знак обладал высокой различительной способностью ввиду длительности и объемов поставок в Российскую Федерацию.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база с учетом даты регистрации товарного знака по свидетельству №507126 для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 пунктом 3 (1) 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.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. 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 пунктом 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 и 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.

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 определяется 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.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №507126 является комбинированным, представляет собой стилизованное изображение овала, в периферийной части которого размещена пунктирная линия. В центре овала расположен словесный элемент «XOX», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №185219 является словесным «OXXO», выполненным буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №507126 произведена с нарушением положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Сравнительный анализ словесного элемента «XOX» оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака «OXXO» показал, что данные словесные элементы отличаются фонетически.

Действительно, сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слогов, разное количество букв, отличаются по расположению и количеству звуков: словесный элемент «XOX» содержит один гласный звук «О» и два согласных звука «Х», «Х», которые

расположены в начале и конце слова, а гласный звук расположен между ними. Словесный элемент «ОХХО» содержит два гласных звука «О», «О» и два согласных звука «Х», «Х», при этом гласные звуки расположены в начале и конце слова, а согласные звуки расположены между ними. Кроме того, ударение в обозначении «ХОХ» однозначно, ввиду его односложности, а ударение в обозначении «ОХХО» нельзя определить однозначно.

Следовательно, сходство сравниваемых знаков, по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

В смысловом отношении сравниваемые обозначения не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, поскольку их словесные элементы выполнены разными шрифтами, а в оспариваемом обозначении кроме словесного элемента присутствуют изобразительные элементы, в то время как противопоставленный знак состоит из словесного элемента, который выполнен в оригинальной графической манере.

С учетом изложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки производят различное общее зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

В отношении однородности товаров и услуг, палата по патентным спорам отмечает следующее.

Товары 25 класса МКТУ оспариваемой регистрации однородны товарам 25 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид, имеют сходный круг потребителей и условия сбыта, однако при установленном несхождении оспариваемого обозначения и противопоставленного знака, однородность товаров не учитывается.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и,

следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является неправомерным.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №507126 произведена с нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №507126 сам по себе не может вводить потребителя в заблуждение ни относительно товаров, ни относительно места производства товаров, поскольку не несет в себе какой-либо информации.

Фактических данных, подтверждающих, что оспариваемый товарный знак на дату приоритета (04.07.2012), способен ввести российского потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, не представлено.

Так, представленные с возражением инвойсы и таможенные декларации датированы 2014 годом, то есть позже даты приоритета оспариваемого товарного знака. Остальные документы, представленные лицом, подавшим возражение, относятся к деятельности на территории Турции, следовательно, не могут свидетельствовать ни об объемах, ни о длительности поставок в Российскую Федерацию товаров, маркированных противопоставленным товарным знаком, ни о его известности российскому потребителю.

Таким образом, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №507126 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения от 11.08.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 507126.