

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 10.10.2014, поданное компанией «CYBERGUN», Франция (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 946511, при этом установлено следующее.

Комбинированный знак со словесными элементами «SWISS», «ARMS» был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 19.10.2007 за № 946511 на имя заявителя. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 13, 18, 20, 28, 38 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации с территориальным расширением от 08.03.2012.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 30.12.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 946511 для всех заявленных товаров и услуг (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием знака требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, обоснованным тем, что изобразительный элемент знака по международной регистрации № 946511 соответствует официальному изображению флага швейцарской конфедерации, словесный элемент «SWISS» является географическим наименованием и с английского языка переводится как «швейцарский», слово

«ARMS» с английского языка переводится как «оружие, вооружение, герб, геральдический знак». Поскольку местонахождением заявителя является Франция, то изобразительный элемент и словесный «SWISS» являются ложными или вводящими в заблуждение указаниями места производства и/или сбыта товара и нахождения производителя.

В заключении также указано, что знак по международной регистрации № 946511 в отношении однородных товаров сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками:

- «SWISS ARMY», международная регистрация № 691820, приоритет 20.08.1997, «Swiss Confederation represented by armasuisse The Federal Department of Defense Civil Protection and Sports», Швейцария, в том числе, товары и услуги 09, 13, 18, 20, 28 и 42 классов МКТУ [1];

- «SWISS ARMY», международная регистрация № 692302, приоритет 23.02.1998, «Swiss Confederation represented by armasuisse The Federal Department of Defense Civil Protection and Sports», Швейцария, в том числе, товары и услуги 09, 13, 18, 20, 28 и 42 классов МКТУ [2].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.10.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- владельцем противопоставленных международных регистраций является Конфедерация Швейцария, это знаки государственной важности. По итогам переговоров заявителем получено письменное согласие от лица, имеющего право на подпись документов от имени Швейцарии, на регистрацию знака на территории Российской Федерации на имя заявителя, что позволяет преодолеть основание для отказа – пункт 6 статьи 1483 Кодекса;

- полученное согласие позволяет снять и критерии для отказа, касающиеся ложности или возможности введения потребителей в заблуждение;

- действительно, заявленное обозначение содержит ряд элементов, позволяющих идентифицировать его как имеющее отношение к Швейцарии - изображение на основе швейцарского флага и слово «SWISS», однако слово

«ARMS» имеет несколько вариантов перевода на русский язык: руки, амуниция, оружие;

- концепция логотипа, заявленного на регистрацию, основывается на понятии «швейцарской амуниции», имеющей всемирную репутацию и воспринимаемую даже далекими от темы армии или вооружения потребителями как синоним качества, надежности, долговечности, точности и гарантии. Качество и надежность швейцарской экипировки, проверенной в армейских условиях, привлекают потребителей со всего мира, а понятие «амуниции швейцарской армии», используемое для маркировки товаров, является крайне привлекательным с маркетинговой точки зрения;

- первоначальным владельцем товарного знака по международной регистрации № 946511 была швейцарская компания, впоследствии знак был уступлен родственной немецкой компании, а затем нынешнему правообладателю, зарегистрированному во Франции. Однако сама концепция марки осталась неизменной, изменился лишь формальный правообладатель;

- заявитель полагает, что с учетом перевода словесного элемента заявленного обозначения как «швейцарская амуниция», «швейцарская экипировка», не являющегося прямым указанием на конкретный товар, и использования словесного элемента «SWISS ARMS» как составного элемента комбинированного обозначения, изначальной принадлежности товарного знака швейцарской компании со сходным фирменным наименованием; географической близости страны регистрации нынешнего правообладателя товарного знака к Швейцарии (в настоящее время знак принадлежит французской компании, Франция и Швейцария граничат между собой); согласия владельца противопоставленных знаков на регистрацию обозначения по международной регистрации № 946511 в России, широкой известности продукции компании «CYBERGUN» в том числе под маркой «SWISS ARMS», предоставление правовой охраны обозначению по международной регистрации № 946511 в России не нарушит ничьих законных интересов, а, напротив, позволит владельцу знака эффективно бороться с недобросовестными конкурентами и тем самым способствовать сохранению высокой репутации как

своей марки, так и всей швейцарской амуниции в целом.

В подтверждение приведенных доводов к возражению приложены материалы (1), в том числе копия письма-согласия.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 946511 в отношении всех заявленных товаров и услуг, приведенных в перечне регистрации.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.02.2015, заявителем представлен оригинал письма-согласия (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные заявителем, необидительными.

С учетом даты (08.03.2012) территориального расширения знака по международной регистрации № 946511 правовая база для оценки охраноспособности знака 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть

восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 1483 Кодекса 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.

В соответствии с пунктом 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Знак по международной регистрации № 946511 «» является комбинированным и содержит словесные элементы «SWISS» и «ARMS», выполненные на разных строках заглавными буквами латинского алфавита. Знак также содержит изобразительные элементы в виде изображения креста в прямоугольнике в верхнем правом углу и изображения трех параллельных полос в левом нижнем углу. Предоставление правовой охраны знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 13, 18, 20, 28, 38 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, в цветовом сочетании, приведенном в описании знака «The cross contained in the mark shall not be reproduced in white on a red background, or in red on a white background, or in colours that might be confused with the cross of the Swiss Confederation or the emblem of the Red Cross».

Противопоставленный товарный знак «SWISS ARMY» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 09, 13, 18, 20, 28 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак « **SWISS ARMY**» [2] является комбинированным и содержит словесный элемент «SWISS ARMY», выполненный в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, слева от которого размещен изобразительный элемент в виде герба с крестом. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 09, 13, 18, 20, 28 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 596572 и противопоставленных знаков [1, 2] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе в качестве «сильного» элемента (несущего основную индивидуализирующую нагрузку) фонетически близкие элементы «SWISS ARMS/SWISS ARMY». Данные элементы имеют тождественное количество букв/звуков (9/9 букв), близкий состав гласных и согласных звуков и фонетически тождественные первые слова, а также начальные части вторых слов («ARM-»), что свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что рассматриваемые элементы являются лексическими единицами английского языка и могут быть переведены на русский язык как : «SWISS ARMS» - швейцарское вооружение, «SWISS ARMY» - швейцарская армия. Анализ приведенных семантических значений свидетельствует о подобии заложенных идей, что позволяет сделать вывод о семантическом сходстве сравниваемых обозначений.

Сопоставляемые слова выполнены буквами одного алфавита (латинского), что графически сближает знаки. Наличие в комбинированных знаках изобразительного элемента, воспроизводящего флаг Швейцарии (белый крест на красном фоне), усиливает графическое сходство знаков.

Таким образом, в целом знаки ассоциируются друг с другом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ перечней товаров и услуг 09, 13, 18, 20, 28 и 42 классов МКТУ рассматриваемого знака и противопоставленных знаков [1, 2] показал, что они являются однородными, поскольку соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, условия производства и сбыта, а также круг потребителей.

Следует отметить, что сходство знаков и однородность товаров и услуг заявителем не оспаривается.

С учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров и услуг, для маркировки которых они предназначены, знак по международной регистрации № 946511 и противопоставленные товарные знаки [1, 2] являются сходными до степени смешения в отношении указанных товаров и

услуг. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения.

К данным обстоятельствам относится то, что владелец противопоставленных знаков [1, 2] дал свое согласие (2) на использование и регистрацию на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 946511 в отношении товаров и услуг 09, 13, 18, 20, 28, 34, 38 и 42 классов МКТУ. Следует обратить внимание, что в возражении заявителем не испрашивается предоставление правовой охраны знаку в отношении товаров 34 класса МКТУ, а услуги 38 класса МКТУ отсутствуют в перечнях противопоставленных регистраций [1, 2] и лицо, выдавшее согласие, не владеет правами в отношении данных услуг.

Учитывая, что сравниваемые знаки являются сходными, а не тождественными, предоставление согласия может быть учтено при рассмотрении возражения от 10.10.2014, в связи с чем основание для отказа в предоставлении правовой охраны по пункту 6 статьи 1483 Кодекса может быть снято.

Относительно оснований по пунктам 1 и 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Анализ знака по международной регистрации № 946511 «» показал, что он содержит изобразительный элемент, воспроизводящий флаг

Конфедерации Швейцарии () в его цветовой гамме, о чем имеется прямое указание при описании знака, приведенном под кодом 571: «The cross contained in the mark shall not be reproduced in white on a red background, or in red on a white background, or in colours that might be confused with the cross of the Swiss Confederation or the emblem of the Red Cross» (the cross of the Swiss Confederation – крест Швейцарской Конфедерации).

Кроме того, знак по международной регистрации № 946511 включает

словесные элементы «SWISS» и «ARMS», расположенные на разных строках («SWISS» в переводе с английского языка означает «швейцарский, швейцарец», «ARMS» - «оружие, вооружение, герб, геральдический знак, военные действия, война»).

Действительно, слово «ARMS» имеет несколько переводов на русский язык, однако для российского потребителя, обладающего средними познаниями в английском языке, оно будет восприниматься в его первом значении «оружие, вооружение» (существуют устойчивые выражения: *man in arms* – вооружённый человек, *To arms!* – К оружию! и т.д.). Помимо того, такому восприятию способствует и перечень товаров/услуг (имеющих непосредственное отношение к вооружению и сопутствующим товарам/услугам (например, амуниции, снаряжению)), в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку, а также основанная деятельность заявителя – производство пневматического оружия и снаряжения для страйкбола.

Таким образом, входящий в состав знака словесный элемент «SWISS ARMS» будет восприниматься как «швейцарское оружие», что является указанием на вид товаров/назначение услуг и их свойства (место его производства/место оказания услуг). Доминирование данного словесного элемента обуславливает его несоответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно приобретения различительной способности установлено, что материалы дела не содержат документов, подтверждающих восприятие данного элемента в качестве средства индивидуализации товаров и услуг, производимых и оказываемых владельцем международной регистрации № 946511.

Что касается материалов, которые, по мнению заявителя, свидетельствуют о широкой известности российскому потребителю знака по международной регистрации № 946511 вследствие его использования, следует отметить, что приложенные материалы (1) представляют собой распечатки из поисковой системы Яндекс, в перечне ссылок которых имеются сведения относительно оружия (винтовки, пистолеты) и амуниции (рюкзак) «Swiss Arms», а также распечатка сайта <http://cybergun.su>. Коллегия отмечает, что при обращении к имеющимся в сети

Интернет ссылкам, на многих из них приведена информация «... теперь у вас имеется возможность приобрести настоящее швейцарское оружие для страйкбола «Swiss Arms» ...», при этом на части сайтов имеется указание на компанию «Cybergun», а часть сайтов ссылается на компанию «Swiss Arms». Какими-либо иными документами коллегия не располагает. В этой связи, коллегия считает, что приведенные сведения не подтверждают факт того, что российский потребитель однозначно ассоциирует знак по международной регистрации № 946511 как образ маркировки товаров и услуг французской компании «CYBERGUN».

Необходимо указать, что коллегией были проанализированы и документы, приобщенные заявителем к материалам дела до даты подачи возражения. Анализ указанных документов показал следующее.

Имеющиеся в деле таможенные декларации датированы 2013 годом, т.е. позднее даты территориального расширения. Из таблицы об объемах реализации продукции усматривается, что в России продается 0,01 % продукции (данные 2005 года), что свидетельствует о низком уровне поставок в количественном выражении. При этом, таблица представлена без перевода на русский язык и не подписана, в связи с чем не ясно, кем предоставлены указанные сведения и кто на момент 2005 года являлся владельцем международной регистрации и производителем товаров – швейцарская, немецкая или французская компании. Отсутствие какой-либо подписи не позволяет рассматривать материалы таблицы как сведения официального документа.

Оценивая вышеизложенное в совокупности, коллегия считает, что знак по международной регистрации № 946511 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы заявителя, касающиеся «швейцарской амуниции» (в том числе известных швейцарских ножей), имеющей всемирную репутацию и воспринимаемую как синоним качества, надежности, долговечности, точности и гарантии, не подтверждены фактическими данными, что делает их неубедительными.

Что касается введения потребителей в заблуждение относительно места производства товаров и места оказания услуг, то знак по международной регистрации № 946511 содержит элементы, смысловое восприятие которых, в первую очередь, определяется географическим наименованием конкретного государства – Швейцарии. При этом целесообразно отметить, что слово «SWISS», означающее «швейцарский, швейцарец», размещено совместно с изображением флага Швейцарии (на отдельной строке, последовательно).

Таким образом, в самом обозначении заложена информация относительно географического характера товаров и услуг. Из представленных документов и материалов дела не усматривается каких-либо фактических данных, которые могли бы опровергнуть указанный вывод.

Как было отмечено выше, знак по международной регистрации № 946511 содержит элементы, которые российским потребителем воспринимаются как относящиеся к конкретному иностранному государству (Швейцарии), т.е. знак будет вызывать ассоциации с местом нахождения лица, производящего товары или оказывающего услуги, указанные в перечне международной регистрации.

Что касается согласия, то оно не позволяет преодолеть отказ по пункту 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку выражает волеизъявление владельца противопоставленных международных регистраций, и не отражает восприятие знака российскими потребителями.

В связи с этим, предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 946511 на имя французской компании способно ввести в заблуждение потребителя относительно места нахождения лица, производящего товары или оказывающего услуги, что не соответствует требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы заявителя относительно того, что первоначально международная регистрация принадлежала швейцарской компании, потом немецкой, и в настоящее время французской, не могут быть приняты во внимание, поскольку испрашивание предоставления правовой охраны осуществляется французской компанией «CYBERGUN» и оценке подлежат обстоятельства и факты, относящиеся к

территории Российской Федерации, и представленные в отношении именно этой компании.

Таким образом, коллегия считает, что знаку по международной регистрации № 946511 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации по основаниям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 10.10.2014, оставить в силе решение Роспатента от 30.12.2013.