

**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 21.04.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.04.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес-Альянс», Москва (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №411180, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 17.06.2010 за №411180 по заявке №2008737952/50 с приоритетом от 08.12.2008 на имя Общества с ограниченной ответственностью «САМУРА», Москва (далее - правообладатель) для товаров и услуг 08, 21, 37 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 08.12.2018.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «samura», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенные справа от слова сложные графические фигуры, напоминающие иероглифы.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.04.2011, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №411180 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, а также в нарушение статьи 10-bis Парижской конвенции по охране

промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренной 14.12.1900, 02.06.1911, 06.11.1925, 02.06.1934, 31.10.1958, 14.07.1967 с изменениями от 02.10.1979 (далее – Конвенция).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Бизнес-Альянс» является заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №411180, поскольку является правообладателем товарного знака «SAMURAI» по свидетельству №431903, зарегистрированного для товаров 07, 14, 20, 21 классов МКТУ, и осуществляет производство товаров 08 класса МКТУ под товарным знаком «Rondell Samurai»;

- на имя ООО «Бизнес-Альянс» была направлена претензия от правообладателя товарных знаков «SAMURAI» по свидетельству №417789 и «SAMURA» по свидетельству №411180;

- товарные знаки «SAMURA» и «SAMURAI» сходны в фонетическом отношении, поскольку отличаются только в одной букве окончания;

- учитывая перевод с английского языка слова «SAMURAI» - самурай (от японского стражник, рыцарь), сравниваемые товарные знаки тождественны семантически и фонетически;

- семантическое значение у оспариваемого товарного знака «SAMURA» отсутствует;

- за счет выполнения словесных элементов сравниваемых товарных знаков буквами латинского алфавита они сходны в визуальном отношении;

- наличие в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента не придает ему отличительной способности и не оказывает значительного влияния на восприятие обозначения в целом;

- с учетом фонетического и визуального сходства, сравниваемые товарные знаки являются сходными;

- в случае одновременного использования в хозяйственном обороте оспариваемого и противопоставленного товарных знаков создается представление о принадлежности продукции одному изготовителю, а именно лицу, подавшему возражение;

- действующее законодательство предусматривает запрет на регистрацию разными лицами тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков в отношении однородных товаров, то есть таких товаров, при маркировке которых потребитель будет вводиться в заблуждение относительно товара и его изготовителя;

- товары 08 класса МКТУ, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, и товары 14, 21 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются однородными, поскольку имеют одинаковое назначение (представляют собой косметические принадлежности, приспособления для еды и приготовления пищи, кухонные принадлежности, кухонную утварь), изготавливаются из металлов на одних и тех же предприятиях, одними производителями (например, «Berghoff», «Vitesse», «Williams Oliver», «Zepter», «Rondell»), имеют одинаковое назначение, условия сбыта, ценовой диапазон и круг потребителей, в связи с чем, являются однородными;

- кроме того, необходимо учитывать такие признаки, способствующие смешению товаров на рынке, как их совместная встречаемость в обиходе;

- в связи с изложенным товарный знак по свидетельству №411180 будет восприниматься потребителями как товарный знак, принадлежащий ООО «Бизнес-Альянс» и, следовательно, потребители будут введены в заблуждение относительно лица, производящего товары;

- регистрация оспариваемого товарного знака является актом недобросовестной конкуренции со стороны ООО «Самура», что не допускается согласно статье 10-bis Парижской конвенции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №411180 недействительной в отношении товаров 08 и 21 классов МКТУ.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- распечатки регистраций №№411180, 417789, 431903[1];
- распечатка статьи 10-bis Парижской конвенции [2];
- требование ООО «Самура» [3];
- каталоги товаров [4];
- распечатки с сайтов производителей [5].

На заседании коллегии, состоявшемся 31.05.2011, лицом, подавшим возражение, в дополнение к возражению были представлены следующие документы:

- исковые заявления ООО «Самура» [6];
- ГОСТ Р 51687-2000 «Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионностойкой стали» [7];
- материалы, представленные на иностранном языке [8].

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС в случае предоставления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности товарного знака, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения, поданного в соответствии с условиями подачи возражений, предусмотренными Правилами ППС.

Также необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2.2 Правил ППС в случае представления прилагаемых к возражению материалов на другом языке, они должны сопровождаться переводом на русский язык. В отношении документов [8] данное условие не выполнено, в связи с чем они не подлежат оценке.

Поскольку материалы [6-8] отсутствовали в возражении от 21.04.2011 и не относятся к категории общедоступных словарно-справочных изданий, они изменяют мотивы, приведенные в возражении от 21.04.2011.

В этой связи при решении вопроса о правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №411180 в рамках возражения от 21.04.2011 учитывались документы [1-5].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №411180, ознакомившись в установленном порядке с поступившим возражением, в отзыве, представленном на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 31.05.2011, изложил следующее мнение:

- все товары 08 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №411180 не являются однородными товарам 21 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №431903;

- щеточки для бровей не могут входить в наборы маникюрные и педикюрные, поскольку маникюрные наборы предназначены для ухода за ногтями рук и ног, в то время как щеточки для бровей предназначены для лица;

- косметические принадлежности и принадлежности для снятия грима в отличие от наборов маникюрных и педикюрных также предназначены для ухода за лицом;

- сравниваемые группы товаров не являются однородными, поскольку не имеют общего назначения и изготовлены из разных материалов;

- такие товары 21 класса МКТУ противопоставленной регистрации, как «мельницы, смесители» могут быть изготовлены из пластмассы, дерева и т.п., в связи с чем, довод об использовании одного и того же материала не является однозначным;

- не существует таких установок, станков и прочее, которые бы делали одновременно оружие, либо режущие инструменты и домашнюю утварь (мельницы, скребки, шампура);

- это совершенно разные предприятия, разные производственные мощности, кроме того, на оружие необходимы разрешения;

- оружие и домашняя утварь имеют совершенно разные условия сбыта;
- в перечне товаров 21 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №431903 прямо указана формулировка «посуда столовая (за исключением ножей, вилок, и ложек)», которая говорит о неоднородности товаров;
- для изготовления керамической или хрустальной посуды требуются другие производственные возможности, нежели чем при изготовлении ножевых изделий;
- следует также принять во внимание различный ценовой диапазон и принципиальные различия в дизайне товаров и упаковок, которые также могут влиять на однородность товаров и возможность смешения указанных товаров потребителем;
- в связи с различным назначением товаров, каждый из них объединен на прилавках магазинов с товаром аналогичной группы;
- позиция «несессеры для бритвенных принадлежностей», указанная в оспариваемом знаке, подразумевает, что один и тот же изготовитель производит электронную бритву и изготавливает упаковку для её хранения, то есть несессер является обязательной частью данного комплекта;
- «инструменты для заточки» не могут быть признаны однородными кухонной утвари, поскольку данные товары находятся в разных классах, имеют различные род (вид) и назначение;
- указанные товары изготавливаются на разных предприятиях с использованием абсолютно различного оборудования, имеют разный ценовой диапазон (сложно встретить в продаже щипцы для орехов из благородных металлов по цене точильного бруска);
- подтверждением факта неоднородности сравниваемых товаров является Международная классификация товаров и услуг (9 редакция), где в описании товаров 21 класса МКТУ указано, что товары, присутствующие в оспариваемой регистрации, к данному классу не относятся.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №411180.

Правообладателем представлены материалы, касающиеся его деятельности:

- договор с «Seto Cutlery Co», инвойс и приложения [9];
- рекомендательное письмо и договор с «MAC CORPORATION» [10];
- предварительный эксклюзивный договор с «Marusho Kongo Inc» [11];
- экспертное заключение РОСПОТРЕБНАДЗОРА по г. Москве [12];
- сертификаты соответствия [13];
- распечатки о рекламировании ножей на телеканале НТВ [14];
- журнал «Домашний очаг», апрель 2009 [15];
- журнал «ГАСТРОНОМЪ», ноябрь 2010 [16];
- журнал «Хлеб Соль», сентябрь-декабрь 2010 [17];
- журнал «Лиза. Приятного аппетита», март 2009 [18];
- журнал «Прорез» №4, 2008 [19].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.12.2008) приоритета товарного знака по свидетельству №411180 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные 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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 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 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 №411180 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «samura», выполненный стандартным шрифтом черного цвета печатными строчными буквами латинского алфавита, и стилизованные под иероглифы изобразительные элементы, которые расположены справа от словесного элемента.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку в отношении товаров 08, 21 классов МКТУ оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия ранее зарегистрированного в отношении товаров 07, 14, 20, 21 классов МКТУ на имя лица, подавшего возражение, товарного знака по свидетельству №431903.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «SAMURAI», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

При анализе на тождество и сходство оспариваемого и противопоставленного товарных знаков было установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «samura» представляет собой фантазийный словесный элемент, а противопоставленный товарный знак имеет определенное смысловое значение («SAMURAI» - самураи (от япон. самурау — служить), в феодальной Японии в широком смысле — светские феодалы, начиная от крупных владетельных

князей и кончая мелкими дворянами; в узком и наиболее часто употребляемом значении — военно-феодалное сословие мелких дворян, Большая советская энциклопедия, см. <http://slovari.yandex.ru>), в связи с чем нет оснований считать рассматриваемые товарные знаки семантически сходными.

В словесных элементах «samura» и «SAMURAI» совпадает 6 букв/звуков, расположенных в одинаковой последовательности, что свидетельствует об их звуковом сходстве. Вместе с тем в слове «SAMURAI» ударение падает на последний слог, тогда как фантазийное слово «samura» может быть произнесено с выделением ударением любого слога.

Сравниваемые обозначения также производят различное визуальное впечатление, поскольку при их написании использованы различные виды шрифтов (строчные — в оспариваемом товарном знаке и заглавные — в противопоставленном товарном знаке), кроме того, в оспариваемом товарном знаке присутствуют оригинальные изобразительные элементы в виде иероглифов.

Таким образом, анализируемые товарные знаки не являются сходными в целом, поскольку имеют существенные семантические и графические отличия. При этом наличие фонетического сходства знаков в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку для российского потребителя очевидна семантика противопоставленного товарного знака «SAMURAI» (совпадает по звучанию и смыслу с лексической единицей русского языка «самурай»), а словесный элемент «samura» оспариваемого товарного знака воспринимается как фантазийный.

Поскольку товарные знаки по свидетельствам №411180 и №431903 не являются сходными, проведение анализа однородности товаров, указанных в их перечнях, представляется нецелесообразным.

Установление факта того, что действия ООО «САМУРА» оспариваемого товарного знака по приобретению исключительных прав на товарный знак по свидетельству №411180 являются актом недобросовестной конкуренции не входит в компетенцию Палаты по патентным спорам, в связи с чем соответствующие доводы возражения не были приняты во внимание.

В силу обозначенного выше отсутствуют основания для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №411180 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 21.04.2011, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №411180.**