

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 27.04.2011, поданное компанией Конкорд Уотч Кампании С.А., Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №420294, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009701878/50 с приоритетом от 05.02.2009 зарегистрирован 11.10.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №420294 в отношении товаров и услуг 14, 21, 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Закрытого акционерного общества «Согласие», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки №2009701878/50 оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит словесные элементы «СОГЛАСИЕ», «CONCORD», а также изобразительный элемент в виде овала, внутри которого представлено стилизованное изображение драгоценного камня, наложенного на изображение карты земли.

В Палату по патентным спорам 28.04.2011 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №420294 в отношении части товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

– предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №420294 в отношении части товаров 14 класса МКТУ нарушает исключительные права лица,

подавшего возражение, на товарный знак «CONCORD C1» по свидетельству №396938 и на знак «CONCORD» по международной регистрации №605040, а также может ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров;

- вхождение словесного обозначения «CONCORD» в оспариваемый товарный знак вызывает фонетическое сходство сравниваемых обозначений;

- смысловое сходство оспариваемого товарного знака и товарных знаков лица, подавшего возражение, основано на включении одного и того же элемента «CONCORD» и его семантическом тождестве со вторым словесным элементом «СОГЛАСИЕ», входящим в оспариваемый товарный знак;

- изобразительный элемент оспариваемого товарного знака обладает слабой различительной способностью вследствие его частого использования, поэтому доминирующую роль в композиции играют словесные элементы «CONCORD» и «СОГЛАСИЕ»;

- регистрация товарного знака по свидетельству №420294 произведена в отношении таких товаров 14 класса МКТУ как «анкеры часов, барабаны часов [за исключением наручных], браслеты для часов, будильники, механизмы часовые, секундомеры с остановом», которые относятся к тому же роду, что и товары лица, подавшего возражение, имеют одинаковое назначение, изготавливаются из одних и тех же материалов, имеют одинаковый круг потребителей и те же условия реализации и каналы сбыта;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленные регистрации в целом ассоциируются друг с другом вследствие присутствия в них словесного элемента «CONCORD», воспринимаются как товарные знаки из одной и той же серии, поэтому у потребителя может создаться представление о принадлежности хронометрических приборов одному и тому же изготовителю;

- компания Конкорд Уотч Кампании С.А. была создана в 1908 году, в настоящее время дистрибьюторская сеть компании охватывает около 40 стран мира, расположенных на всех континентах;

- учитывая, что продукция компании Конкорд Уотч Кампании С.А. более ста лет представлена на рынке часовых изделий под маркой «CONCORD», можно заключить, что регистрация на имя другого лица товарного знака, включающего словесный элемент «CONCORD» и предназначенного для маркировки часов, может ввести потребителя в заблуждение относительно действительного изготовителя товаров.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №420294 недействительной в отношении следующей части товаров 14 класса МКТУ: «анкеры часов, барабаны часов [за исключением наручных], браслеты для часов, будильники, механизмы часовые, секундомеры с остановом».

К возражению были приложены публикации товарных знаков по свидетельствам №№420294, 396938, международной регистрации №605040, выдержка из англо-русского словаря, копия извещения о внесении изменений в международные регистрации компании Конкорд Уотч Кампании С.А., сведения о компании Конкорд Уотч Кампании С.А. и ее продукции.

В адрес правообладателя, а также в адрес для переписки, указанные в Госреестре, в установленном порядке были направлены уведомления от 13.05.2011 о дате заседания коллегии палаты по патентным спорам, назначенной на 06.07.2011, с приложением экземпляра возражения и предложением представить отзыв по мотивам возражения.

На заседание коллегии 06.07.2011 правообладатель не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

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

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №420294 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 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.

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 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 14.4.3 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 №420294 является комбинированным и представляет собой горизонтально ориентированный овал, внутри которого представлено стилизованное изображение драгоценного камня, наложенного на стилизованное изображение карты земли. Над указанным овалом расположен словесный элемент «СОГЛАСИЕ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Под указанным овалом расположен словесный элемент «CONCORD», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №396938 представляет собой обозначение «CONCORD C1», которое выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] по международной регистрации №605040 представляет собой словесное обозначение «CONCORD», выполненное стандартным

шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 14 класса МКТУ.

При проведении сравнительного анализа оспариваемого товарного знака с противопоставленными регистрациями [1, 2], коллегия палаты по патентным спорам исходила из того, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

В составе оспариваемого товарного знака присутствуют словесные элементы «СОГЛАСИЕ» и «CONCORD», благодаря которым осуществляется индивидуализация маркируемых товаров. Причем словесный элемент «CONCORD» является значимым словом английского языка и переводится как «согласие» (<http://lingvo.yandex.ru/>), что позволяет говорить о взаимозаменяемости указанных словесных элементов.

Противопоставленные знаки [1, 2], принадлежащие одному лицу, объединены словесным элементом «CONCORD», выполняющим индивидуализирующую функцию.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные регистрации [1, 2] характеризуются наличием фонетически тождественного элемента «CONCORD», что позволяет сделать вывод о сходстве между сравниваемыми обозначениями с точки зрения звукового фактора сходства.

Кроме того, между сравниваемыми регистрациями имеется сходство с точки зрения смыслового фактора сходства, которое обусловлено наличием семантически тождественного слова «CONCORD», имеющего самостоятельное смысловое значение (согласие).

Фонетическое и смысловое тождество словесного элемента «CONCORD», на который падает основная индивидуализирующая нагрузка в сравниваемых обозначениях, приводит к выводу о том, что оспариваемый товарный знак являются сходным до степени смешения с противопоставленными знаками [1, 2], принадлежащими иному лицу.

Относительно однородности товаров 14 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров 14 класса МКТУ противопоставленных регистраций [1, 2] следует отметить следующее.

Такие товары 14 класса МКТУ оспариваемого товарного знака как «анкеры часов, барабаны часов [за исключением наручных], браслеты для часов, будильники, механизмы

часовые, секундомеры с остановом» являются однородными товарам 14 класса МКТУ (часы наручные, часы-браслет, корпуса для часов, циферблаты часов, пряжки для часов, механизмы часовые, кнопочные устройства для завода часовых механизмов, браслеты для часов, стрелки часовые, часы [за исключением наручных]) противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №396938 и товарам 14 класса МКТУ (часы (за исключением наручных, наручные часы, механизмы ходовые для часов, футляры для часов, корпуса для настольных часов, циферблаты настольных часов) противопоставленного знака [2] по международной регистрации №605040, поскольку сравниваемые товары относятся к одному и тому же роду – приборы времени и принадлежности к ним, имеют одинаковое назначение, изготавливаются из одних и тех же материалов, имеют одинаковый круг потребителей и условия реализации.

Однородность части товаров 14 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым знакам, и сходство самих знаков свидетельствует об их сходстве до степени смешения. Следует отметить, что маркировка однородных товаров сходными обозначениями, способна вызвать в сознании потребителя представление о принадлежности таких товаров одному лицу. Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод о том, что оспариваемый знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара в результате использования в хозяйственном обороте лицом, подавшим возражение, принадлежащих ему товарных знаков со словесным элементом «CONCORD», не может быть признан коллегией палаты по патентным спорам убедительным, поскольку материалы возражения не содержат документов, подтверждающих данный факт.

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

удовлетворить возражение от 27.04.2011 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №420294 недействительным в отношении товаров 14 класса МКТУ: «анкеры часов, барабаны часов [за исключением наручных], браслеты для часов, будильники, механизмы часовые, секундомеры с остановом».