

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, рассмотрела возражение от 27.03.2013, поданное компанией CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED, Ирландия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 471241, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 471241 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.09.2012 по заявке № 2011726612 с приоритетом от 16.08.2011 в отношении товаров 28, 31 и услуг 35 классов МКТУ на имя индивидуального предпринимателя Черниковой О.А., Российская Федерация (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 471241 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «CHAMPION BY WATERFOX», выполненным буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.03.2013 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является владельцем серии товарных знаков «Champion» по свидетельствам №№ 252656, 440502, 440503,

440504, 441277, 441278, 441562 и 446208, зарегистрированных в отношении товаров 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ и имеющих более ранний приоритет;

- 2) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с серией указанных противопоставленных товарных знаков;
- 3) оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений («CHAMPION BY WATERFOX» – «Champion») ввиду вхождения слова «Champion» в состав оспариваемого товарного знака;
- 4) оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки являются сходными по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как слова в них выполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита;
- 5) оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений в силу совпадения заложенных в них понятий («Champion» – «чемпион; победитель, получивший первый приз, завоевавший первое место»), так как в оспариваемом товарном знаке доминирует слово «Champion»;
- 6) товары 28 класса МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 25 и 28 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, являются однородными, так как они относятся к товарам для спорта и отдыха, а услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]» в перечнях товаров и услуг сравниваемых регистраций товарных знаков совпадают.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении всех товаров 28 и услуг 35 классов МКТУ.

К возражению были приложены следующие документы:

- распечатки сведений об оспариваемом и противопоставленных товарных знаках [1];
- сведения из Интернета [2].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.06.2013, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений («CHAMPION BY WATERFOX» – «Champion»), так как они отличаются количеством слов, слогов и звуков и составом звуков;
- 2) оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное цветовым и шрифтовым исполнением, разным количеством слов, букв и составом букв, а также разной внешней формой графических элементов;
- 3) оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки не являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как входящий в оспариваемый товарный знак словесный элемент «CHAMPION BY WATERFOX» является единым (неделимым) словосочетанием, обладающим смысловым значением («чемпион Вотерфокса»), которое отличается от значений составляющих его отдельных слов, а графический элемент в виде изображения сказочной рыбки с рыболовными принадлежностями

- (сачком и двумя удилищами с поплавками) вызывает ассоциации с рыболовством;
- 4) товары и услуги, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку (прикормки для рыб и рыболовные принадлежности и их реализация), не являются однородными товарам и услугам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки (одежда, гимнастические и спортивные товары и их реализация), так как они относятся к разным родовым группам, отличаются назначением, условиями производства и реализации и кругом потребителей (производитель прикормок для рыб и рыболовных принадлежностей не является на рынке конкурентом производителю спортивных товаров и одежды);
- 5) правообладатель обладает исключительными правами на серию товарных знаков, содержащих изображение сказочной рыбки с рыболовными принадлежностями в виде сачка и двух удилищ с поплавками и слово «WATERFOX», как отдельный словесный элемент (по свидетельству № 425978), так и в составе аналогичных по конструкции словосочетаний «MARSHAL BY WATERFOX» (по свидетельству № 471239), «EXPERT BY WATERFOX» (по свидетельству № 471240), «PROFESSIONAL BY WATERFOX» (по свидетельству № 471242) и «MASTER BY WATERFOX» (по свидетельству № 471243);
- 6) оспариваемый товарный знак ассоциируется исключительно с указанной серией товарных знаков, принадлежащих правообладателю, и уже используется наряду с ними для индивидуализации соответствующей продукции правообладателя.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены следующие документы:

- распечатки сведений о товарных знаках «WATERFOX», «MARSHAL BY WATERFOX», «EXPERT BY WATERFOX», «PROFESSIONAL BY WATERFOX», «MASTER BY WATERFOX» и «CHAMPION BY WATERFOX», принадлежащих правообладателю [3];
- сведения из Интернета [4];
- копия сертификата соответствия на продукцию правообладателя [5];
- копия прайс-листа на продукцию правообладателя [6];
- копии договора поставки товаров правообладателем и спецификации к нему, счетов на оплату товара и товарной накладной [7].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (16.08.2011) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 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, 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 и 14.4.2.3 настоящих 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что он представляет собой комбинированное обозначение в белом, желтом, голубом, красном и черном цветовом сочетании, состоящее из стилизованного изображения сказочной рыбки с рыболовными принадлежностями в виде сачка и двух удилищ с поплавками и словосочетания «CHAMPION BY WATERFOX», выполненного с использованием оригинального орнамента в виде горизонтальных полос различной ширины.

Следует отметить, что словесный элемент «CHAMPION BY WATERFOX» выполнен одним и тем же шрифтом буквами одного и того же (латинского) алфавита одинакового размера и цветового сочетания, в силу чего он визуальное воспринимается исключительно как единое (неделимое) словосочетание.

При этом соответствующие слова, будучи грамматически и семантически взаимосвязанными, образуют словосочетание, которое имеет смысловое значение, отличающееся от значений составляющих его отдельных слов. Данное словосочетание может быть переведено с английского языка как «чемпион Вотерфокса» или «чемпион при Вотерфоксе».

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 28, 31 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 252656, 440502, 440503, 441277, 441278, 441562 и 446208 представляют собой комбинированные обозначения со словесным элементом «Champion», выполненным оригинальным (прописным) шрифтом буквами латинского алфавита. При этом начальная буква «С» в данном слове характеризуется высокой степенью стилизации, являясь изобразительным элементом в виде разомкнутого овала, верхняя и нижняя части которого соединены вертикальной перемычкой.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 440504 представляет собой словесное обозначение «CHAMPION», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Указанные противопоставленные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что в основу принадлежащей лицу, подавшему возражение, серии противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 252656, 440502, 440503, 441277, 441278, 441562 и 446208 положен словесный элемент «Champion», выполненный в одной и той же оригинальной графической манере, которой и характеризуются знаки данной серии, а словесный элемент «CHAMPION BY WATERFOX» в составе оспариваемого товарного знака является единым (неделимым) словосочетанием, выполненным в совершенно иной оригинальной графической манере, композиционно и по цвету сочетающимся с оригинальным графическим элементом в виде стилизованного изображения сказочной рыбки с рыболовными принадлежностями, сачком и двумя удилами с поплавками.

Что касается наличия слова «CHAMPION» в составе оспариваемого и всех противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 252656, 440502, 440503, 440504, 441277, 441278, 441562 и 446208, то следует отметить, что данный факт сам по себе не может служить основанием для вывода об их принадлежности одному и тому же лицу, так как существуют регистрации на имя разных лиц в отношении однородных товаров 25, 28 и услуг 35 классов МКТУ товарных знаков, содержащих данное слово, например, «UEFA CHAMPIONS LEAGUE» (по свидетельству № 467793), «Русский чемпион» (по свидетельствам №№ 458802 и 414855), «TOP CUP WORLD CHAMPION» (по международной регистрации № 612690), «CHAMPION» (по международной регистрации № 663302) и др.

Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что решающее значение при сравнении оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками по

свидетельствам №№ 252656, 440502, 440503, 440504, 441277, 441278, 441562 и 446208 имеет визуальный фактор.

В сравниваемых товарных знаках действительно используются буквы одного и того же (латинского) алфавита. Вместе с тем, данные знаки различаются цветовым и шрифтовым исполнением, количеством слов и букв и составом букв, а также наличием в оспариваемом товарном знаке оригинального изобразительного элемента, акцентирующего на себе внимание и имеющего совершенно иную внешнюю форму и характер исполнения, чем графические элементы противопоставленных товарных знаков.

В силу указанного сравниваемые товарные знаки в целом производят разное общее зрительное впечатление, что позволяет сделать вывод об отсутствии у них сходства.

Кроме того, сравниваемые словесные элементы («CHAMPION BY WATERFOX» – «Champion») отличаются фонетической длиной (количеством слогов и звуков) и составом звуков.

Необходимо также отметить, что входящее в оспариваемый товарный знак единое (неделимое) словосочетание «CHAMPION BY WATERFOX» (в переводе на русский язык – «чемпион Вотерфокса» или «чемпион при Вотерфоксе») указывает, например, на некое конкретное лицо или группу конкретных лиц (команду), победивших в каком-то турнире с фантазийным названием «WATERFOX» либо в местности (возможно, что вымышленной) с таким названием и т.п., то есть имеет некий особый смысл, так или иначе неразрывно связанный с названием «WATERFOX», что позволяет прийти к выводу о наличии у данного словосочетания в целом смыслового значения, отличающегося от значений составляющих его отдельных слов.

В свою очередь, входящий также в оспариваемый товарный знак графический элемент в виде изображения сказочной рыбки с рыболовными принадлежностями (сачком и двумя удилищами с поплавками) вызывает ассоциации с рыболовством.

При этом правообладатель обладает исключительными правами на серию товарных знаков, содержащих тождественный изобразительный элемент и слово

«WATERFOX», как отдельный словесный элемент (по свидетельству № 425978), так и в составе аналогичных по конструкции словосочетаний «MARSHAL BY WATERFOX» (по свидетельству № 471239), «EXPERT BY WATERFOX» (по свидетельству № 471240), «PROFESSIONAL BY WATERFOX» (по свидетельству № 471242) и «MASTER BY WATERFOX» (по свидетельству № 471243) [3].

В силу указанных обстоятельств оспариваемый товарный знак ассоциируется исключительно с данной серией товарных знаков, принадлежащих правообладателю.

В подтверждение довода об использовании правообладателем упомянутой серии товарных знаков для индивидуализации соответствующей продукции им были представлены документы [4 – 7].

Таким образом, исходя из изложенного и с учетом того, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки в целом, как было отмечено выше, производят разное общее зрительное впечатление, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что они не являются сходными.

Кроме того, товары 28 класса МКТУ «приманки для рыбной ловли; приманки пахучие для рыбалки; принадлежности рыболовные», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, не являются однородными товарам 25 класса МКТУ «одежда; обувь; головные уборы» и товарам 28 класса МКТУ «гимнастические и спортивные товары и оборудование, не относящиеся к другим классам», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, так как данные сравниваемые товары относятся к разным родовым группам, отличаются назначением и областью применения.

Услуги 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], а именно, услуги магазинов в отношении одежды и спортивных товаров», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, так

как данные сравниваемые услуги относятся к разным родовым группам, отличаются назначением и кругом потребителей.

Вместе с тем, услуги 35 класса МКТУ «реклама; продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], а именно, услуги магазинов в отношении одежды и спортивных товаров», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, совпадают либо соотносятся как вид-род, то есть являются однородными.

Однако, ввиду того, что сравниваемые товарные знаки, как было отмечено выше, не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных услуг одному производителю.

Следовательно, оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 252656, 440502, 440503, 440504, 441277, 441278, 441562 и 446208 не являются сходными до степени смешения в отношении всех вышеуказанных товаров и услуг.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии у коллегии Палаты по патентным спорам оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Необходимо также отметить и то, что коллегия Палаты по патентным спорам не располагает документами, которые свидетельствовали бы о наличии какого-либо конфликта интересов у лица, подавшего возражение, и правообладателя по поводу оспариваемого товарного знака на рынке соответствующих товаров и услуг. Отсутствуют какие-либо сведения о реально существующем столкновении интересов у сторон, как хозяйствующих субъектов, и/или о каких-либо нарушенных оспариваемой регистрацией товарного знака субъективных правах лица, подавшего возражение.

Напротив, представленные правообладателем документы [3 – 7] указывают на то, что областью его деятельности является исключительно производство и реализация принадлежностей для рыбалки, а вовсе не спортивного инвентаря и одежды.

Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод об отсутствии необходимого обоснования заинтересованности у лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 471241 в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

По результатам рассмотрения возражения были представлены лицом, подавшим возражение, особое мнение и жалоба в Роспатент, поступившие 27.06.2013, доводы которых повторяют доводы, ранее представленные им и проанализированные выше.

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

отказать в удовлетворении возражения от 27.03.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 471241.