

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 12.09.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №387518, поданное Каррера СпА, Италия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2007715962 с приоритетом от 30.05.2007 зарегистрирован 24.08.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №387518 на имя Общества с ограниченной ответственностью "СТРАЙТЕКС", Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, представляющее собой прямоугольник красного цвета, внутри которого заглавными буквами латинского алфавита белого цвета выполнен словесный элемент «CARRERA».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.09.2015 выражено мнение о том, что регистрация №387518 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктами 3, 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, Каррера СпА, является правообладателем комбинированного знака со словесным элементом «CARRERA» по международной

регистрации №455211, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ с более ранним приоритетом;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №387518 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров (услуг) с вышеуказанным знаком по международной регистрации №455211;

- сходство знаков обусловлено фонетическим и семантическим тождеством и графическим сходством их словесных элементов «CARRERA» (в переводе с испанского языка означает «бег, образ действий, пробор и др.»);

- товары 25 класса МКТУ сравниваемых знаков являются однородными, а услуги 35 класса МКТУ корреспондируют с данными товарами;

- товарный знак «CARRERA» лица, подавшего возражение, появился в 1965 году, компания Каррера СпА является одной из старейших джинсовых компаний в Европе и успешно работает в 39 странах мира, занимая лидирующие позиции на рынке. В 2012 году CARRERA заняла почти 6.5% джинсового рынка в Италии, став безоговорочным лидером продаж мужских джинсов (см. <http://www.carreraplay.ru/>). Товарный знак лица, подавшего возражение, зарегистрирован во многих странах мира;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров (лица, оказывающего услуги), содержащихся в перечне товарного знака по свидетельству №387518, ввиду наличия высокой степени сходства сравниваемых средств индивидуализации и широкой известности продукции лица, подавшего возражение;

- кроме того, оспариваемый товарный знак по свидетельству №387518 является идентичным фирменному наименованию лица, подавшего возражение, которое было зарегистрировано в Италии с 1980 года, о чем свидетельствует прилагаемая выписка из Реестра компаний.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №387518 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- сведения об оспариваемом и противопоставленном знаках [1];
- сведения из словаря Мультитран [2];
- сведения из сети Интернет о продукции лица, подавшего возражение [3];
- информация о товарных знаках лица, подавшего возражение [4];
- распечатка реестра компаний с информацией о Каррера СпА [5].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №387518, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на заседании коллегии по рассмотрению возражения отсутствовал и доводов по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (30.05.2007) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом 2.5.1 Правил к обозначениям, являющимися ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, 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 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 (пункт 14.4.2.4 Правил).

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений определяют по звуковому (фонетическому), графическому (визуальному) и смысловому (семантическому) факторам, признаки которых регламентированы в подпунктах (а) - (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии Палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии 15.07.2015 поступило ходатайство об отзыве возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №387518.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

прекратить делопроизводство по возражению от 12.09.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №387518.