

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 29.08.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фабрика Нетканых Материалов «Весь мир», Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 426070, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 426070 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.12.2010 по заявке № 2009710376 с приоритетом от 13.05.2009 в отношении товаров 22, 24 и 25 классов МКТУ на имя Сиражетдиновой Э.Р., Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «SHELTER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.08.2013 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является владельцем товарного знака «ШЕЛТЕР» по свидетельству № 289479, зарегистрированного в

отношении товаров 22 класса МКТУ и используемого в отношении производимого им утеплителя, который может применяться при изготовлении специальной одежды;

- 2) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 289479, зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет, в отношении товаров 22, 24 и 25 классов МКТУ, являющихся однородными товарам 22 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака;
- 3) оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров в силу сходства данного знака с вышеуказанным противопоставленным товарным знаком.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

К возражению были приложены распечатки сведений о товарных знаках, копии публикаций в отраслевых журналах статей об утеплителе «ШелТер», копии договора и заявки на участие лица, подавшего возражение, в отраслевой выставке, копии его дипломов [1].

Правообладатель не представил отзыв на возражение. Направленное в установленном порядке правообладателю уведомление от 09.12.2013 о поступившем возражении было возвращено почтовым отделением в Палату по патентным спорам с отметкой о невозможности вручения соответствующего заказного письма адресату по причине истечения срока хранения данной корреспонденции.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (13.05.2009) 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 1 пункта 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 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 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 14.4.2.2 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 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 14.4.3 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «SHELTER», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 22, 24 и 25 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 289479 с приоритетом от 07.06.2004 представляет собой словесное обозначение «ШЕЛТЕР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Данный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 22 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака («SHELTER» – «ШЕЛТЕР») по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений показал, что они являются сходными в силу близкого состава звуков. Так, фантазийное слово «ШЕЛТЕР» представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита английского слова «SHELTER», произносимого как ['ʃeltə].

Вместе с тем, необходимо отметить, что сравниваемые товарные знаки производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным составом букв, поскольку они выполнены буквами разных алфавитов (латинского – русского), и разным количеством букв. Следовательно, данные товарные знаки не являются сходными по визуальному критерию сходства сравниваемых обозначений.

Кроме того, как было отмечено выше, слово «SHELTER» является лексической единицей английского языка. Оно означает в переводе на русский язык «приют,

кров, пристанище» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / ABBYY Lingvo»). В свою очередь, слово «ШЕЛТЕР» является фантазийным, поскольку оно не обнаруживается в толковых словарях русского языка. Следовательно, данные товарные знаки не являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений.

Товары 22, 24 и 25 классов МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, представляют собой изделия текстильные крученые и тканые, отходы текстильные, текстильные материалы и изделия из текстильных материалов, одежду, обувь и головные уборы.

Все вышеуказанные товары оспариваемой регистрации товарного знака не являются однородными товарам 22 класса МКТУ «набивочные материалы (за исключением из резиновых и пластических материалов); текстильное волокнистое сырье», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, так как они относятся к разным родовым группам, различаются назначением, кругом потребителей и условиями сбыта.

Так, товары 22, 24 и 25 классов МКТУ, приведенные в перечне товаров оспариваемой регистрации товарного знака, представляют собой различные готовые материалы и изделия, которые предназначены для непосредственного использования людьми в быту и домашнем хозяйстве, реализуются в магазинах и на торговых рынках в розницу или оптом.

В свою очередь, текстильное волокнистое сырье, указанное в перечне товаров противопоставленной регистрации товарного знака, само по себе никак не является готовым продуктом, предназначено исключительно для его дальнейшего использования специалистами в области производства тех или иных готовых товаров (текстильных материалов, тканей). Потребителями указанного сырья являются исключительно производители таких готовых продуктов (текстильные фабрики), а реализуется сырье исключительно посредством прямых заказанных оптовых поставок на соответствующие конкретные промышленные предприятия.

Указанные в перечне товаров противопоставленной регистрации товарного знака набивочные материалы также не являются готовым продуктом,

предназначены исключительно для их дальнейшего использования специалистами в области производства тех или иных готовых товаров (например, согласно материалам возражения, утеплитель для специальной одежды). Потребителями набивочных материалов являются исключительно производители такой готовой продукции (например, фабрики пошива одежды или мягких игрушек), а реализуются набивочные материалы исключительно посредством прямых заказанных оптовых поставок на соответствующие конкретные промышленные предприятия.

Такие набивочные материалы закладываются (набиваются) внутрь готового изделия для придания ему определенных свойств (например, теплозащитных для одежды или объемных для мягких игрушек), что также отличает их по своему назначению от иного рода текстильных материалов, предназначенных для пошива или наружной декоративной отделки (драпировки) изделий.

Необходимо отметить и то, что применение определенного товара (например, набивочного материала) для изготовления иного, более сложного, товара (например, утепленной верхней одежды) не делает их однородными. Так, тот или иной конкретный производитель одежды может использовать для ее изготовления материалы, выпускаемые различными производителями, и у потребителя никогда не возникнет представление о принадлежности одному производителю и самого готового изделия (одежды), и используемых для его производства различных материалов (сырья).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что сопоставляемые товары оспариваемой и противопоставленной регистраций товарных знаков не являются однородными. В силу указанного отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных неоднородных товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые товарные знаки, одному производителю.

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

Что касается мотива возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то следует отметить, что доводы лица, подавшего возражение, о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров основываются только на том, что данный товарный знак сходен с вышеупомянутым противопоставленным товарным знаком лица, подавшего возражение, которым маркируется производимый им набивочный материал – утеплитель «ШелТер», предназначенный для специальной одежды [1].

Однако следует отметить, что два упомянутых мотива возражения являются самостоятельными основаниями для отказа в государственной регистрации товарного знака, предусмотренными разными нормами права.

Оспариваемый словесный товарный знак «SHELTER», как было отмечено выше, в переводе с английского языка означает «приют, кров, пристанище», то есть данное слово само по себе не содержит какой-либо информации о соответствующих товарах или производителе, которая могла бы ввести в заблуждение потребителя.

При этом представленные лицом, подавшим возражение, документы [1] указывают на производство им только набивочного материала – утеплителя, который, как было отмечено выше, не является однородным товарам оспариваемой регистрации товарного знака. Необходимо также отметить и то, что данный утеплитель маркируется обозначением «ШелТер», которое не является тождественным оспариваемому товарному знаку.

Отсутствуют какие-либо документы, которые свидетельствовали бы о столкновении интересов лица, подавшего возражение, и правообладателя на соответствующем рынке товаров по поводу оспариваемого товарного знака. Коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо доказательствами наличия самих фактов введения в заблуждение потребителя посредством оспариваемого товарного знака.

Лицом, подавшим возражение, не было также представлено никаких документов (например, отчета о социологическом исследовании), которые позволили бы проанализировать мнение среднестатистического российского

потребителя насчет принципиальной возможности возникновения у него какого-либо не соответствующего действительности представления о маркированных оспариваемым товарным знаком товарах и/или их изготовителе.

Таким образом, доводы возражения о наличии у оспариваемого товарного знака способности ввести в заблуждение потребителя являются лишь умозрительными и бездоказательными.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 29.08.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 426070.