

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 12.05.2017 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное Плотниковым Б.Л., г. Ростов-на-Дону (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 519562, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2012728500 с приоритетом от 17.08.2012 зарегистрирован 04.08.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за № 519562 на имя ООО «ТМХФ ГРУПП», Москва в отношении товаров 25, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия регистрации – до 17.08.2022.

Согласно договору об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 519562, зарегистрированному Роспатентом 27.11.2015 за № РД0186609, правообладателем исключительного права на указанный товарный знак является ООО «СОХО ФЕШН», Москва (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, над первой буквой «-o-» - знак ударения.

В поступившем 12.05.2017 возражении выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:



- лицу, подавшему возражение, принадлежит товарный знак  по свидетельству № 366787 с приоритетом от 09.10.2007 [2], а также все эти годы оно оказывает услуги под товарным знаком «SOHO», в том числе по продаже одежды, обуви и аксессуаров;
- оспариваемый товарный знак [1] нарушает исключительное право лица, подавшего возражение, на противопоставленный товарный знак [2] в отношении услуг 35 класса, являющихся однородными товарам 25 и услугам 35 классов МКТУ, указанным в перечне оспариваемой регистрации;
- лицо, подавшее возражение, было единственным учредителем ООО «СОХО», на имя которого изначально было выдано свидетельство на противопоставленный товарный знак [2];
- лицо, подавшее возражение, одновременно является правообладателем товарного



- знака  по свидетельству № 592620 (приоритет от 27.11.2014) [3] в отношении товаров 25 и услуг 35-го классов МКТУ, однородных товарам и услугам 25 и 35-го классов МКТУ, указанным в перечне оспариваемого товарного знака [1];
- сходство сравниваемых товарных знаков [1] и [2,3] и однородность анализируемых товаров и услуг очевидны.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку [1] в отношении всех товаров 25, услуг 35 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, к материалам возражения были приложены следующие документы:

- информация из Госреестра, ресурс www.fips.ru, о противопоставленных товарных знаках [2,3] и оспариваемом товарном знаке [1] – [4];

- материалы, подтверждающие деятельность лица, подавшего возражение, в сфере продвижения товаров 25-го класса МКТУ – [5].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв, мотивы которого сведены к следующему:

- оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] не являются тождественными или сходными до степени смешения;

- оспариваемый товарный знак [1] выполнен строчными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, над первой буквой «О» знак ударения, транслитерация буквами русского алфавита «sóхо». Перевод на русский язык - малый/домашний офис;

- противопоставленный товарный знак [2] представляет собой: «слово, выполненное оригинальным крупным шрифтом черного цвета на белом фоне и разделенное горизонтальной чертой на два слога «SO» и «HO», слог «SO» расположен над слогом «HO», а между ними начертана горизонтальная линия черного цвета»;

- звучание сравниваемых знаков [1] и [2] разное: оспариваемый товарный знак [1] «sóho» - «сохо», противопоставленный товарный знак [2] - «SO | HO» - «COY | XOY»;

- в переводе с английского языка есть слово «SO» (итак, так, таким образом, чтобы, поэтому) и слово «HO» (эй). В связи с этим, выражение «SO | HO», вполне возможно, означает «Ну, вот!»;

- доводы об отсутствии сходства сравниваемых знаков [1] и [2] подтверждаются регистрацией (на которую ссылается лицо, подавшее возражение) товарного знака [3], который зарегистрирован уже после даты приоритета оспариваемого товарного знака [1] 17.08.2012 г. в отношении товаров и услуг 25 и 35 классов МКТУ;

- представленные материалы [5] не доказывают факт производства товаров 25 класса МКТУ и оказание услуг 35 класса МКТУ именно лицом, подавшим возражение;

- лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих ведения деятельности, а именно не представлены: договоры аренды на магазин (бутик), реестровые выписки, свидетельство на право собственности, договора на размещение рекламы в журналах, газетах, договора на производство (поставку) и т.п.

В представленных документах (распечатки из журналов и копия диплома) невозможно идентифицировать лицо, подавшее возражение;

- в возражении приложены документы, относящиеся только к периоду 2009-2012 гг., т.е. отсутствуют какие-либо доказательства использования товарного знака [2] в период с 2013 г. по настоящее время;

- сходство до степени смешения между сравниваемыми товарными знаками [1] и [2] по фонетическому, графическому и семантическому признакам отсутствует.

В подтверждение своих доводов правообладателем к материалам дела приобщены:

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в отношении ООО «СОХО» – [6];

- выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее - ЕГРИП) в отношении лица, подавшего возражение – [7].

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. При анализе возражения коллегией оценивалась заинтересованность лица, подавшего возражения, в его подаче. Оценка материалов возражения позволяет установить, что предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку [1] затрагивает интересы лица, подавшего возражение, по осуществлению хозяйственной деятельности под своими товарными знаками [2,3]. Таким образом, лицо, подавшее возражение, является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 12.05.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.08.2012) приоритета оспариваемого товарного знака [1], правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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 требованиями пункта 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 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

sóho

Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству № 519562 с приоритетом от 17.08.2012 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с ударением на первый слог. Товарный знак [1] зарегистрирован в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Товарный знак  по свидетельству № 592620 (приоритет от 27.11.2014) [3] в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, не может быть противопоставлен оспариваемому товарному знаку [1], поскольку имеет более позднюю дату приоритета. При оценке соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса сравнению с ним подлежат товарные знаки, имеющие более ранний приоритет.



Противопоставленный в возражении товарный знак  по свидетельству № 366787 с приоритетом от 09.10.2007 [2] (срок действия исключительного права продлен до 09.10.2027) является комбинированным и выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом в два слога «SO» и «HO», разделенных линией. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сопоставительный анализ сравниваемых товарных знаков [1] и [2] на тождество и сходство показал следующее.

Оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются тождественными по фонетическому критерию сходства словесных обозначений. Сравнимые товарные знаки [1] и [2] способны вызывать одинаковые смысловые образы, а именно, в переводе с английского языка на русский язык «soho» означает: Сохо (район богемы в Лондоне), ату!, ату его! (крик, издаваемый охотниками), ого!, эге!, э-ге-ге! (выражает удивление, служит для привлечения внимания). См. <http://translate.academic.ru/soho/en/ru>. Сравнимые товарные знаки [1] и [2] являются визуально сходными, поскольку выполнены буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета.

Написание словесного элемента «SOHO» в противопоставленном товарном знаке [2] в две строки не приводит к другим фонетическим и семантическим образам, а также не способствует иному общему зрительному впечатлению, отличному от восприятия оспариваемого товарного знака [1].

С учетом изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве.

В отношении однородности сравниваемых товаров/услуг коллегия отмечает следующее.

Услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] и оспариваемого товарного знака [1] тождественны, либо относятся к одному роду (виду) (услуги в области рекламы, услуги по продвижению товаров), имеют общее назначение и круг потребителей.

Товары 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] относятся непосредственно к производству одежды, обуви, производство которых – это сложный технологический процесс, включающий множество различных операций.

Производитель товаров осуществляет изготовление продукции и не может быть конкурентом на рынке рекламных, мерчендайзерских услуг, либо услуг в области продвижения товаров на рынке. При этом покупатель четко осознает разницу между производственным и рекламным, либо торговым предприятиями.

Таким образом, товары 25 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] относятся к разному роду (виду) («одежда; обувь» / «услуги в области рекламы, услуги по продвижению товаров») и имеют разное назначение, круг потребителей.

Указанное свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров 25 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ одному производителю.

Таким образом, услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] не являются однородными с товарами 25 класса МКТУ оспариваемого товарного

знака [1], поскольку данные услуги связаны с рекламой, продвижением товаров на рынке, а не с производством указанных товаров.

На основании изложенного, у коллегии есть основания полагать, что оспариваемый товарный знак [1] не соответствует положениям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса только в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Представленные документы [5], касающиеся компании (существует с 1991 года) и бутика «SOHO», а также выписки ЕГРЮЛ [6] и ЕГРИП [7] не влияют на выводы коллегии в части несоответствия произведенной регистрации оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 12.05.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 519562 недействительным частично.