

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.03.2017, поданное компанией «Wenger S.A.», Швейцария (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №577809, при этом установлено следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «^{SHIELD-Swissgear}» по заявке №2014720759 с приоритетом от 06.08.2014 зарегистрирован 15.06.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №577809 в отношении товаров и услуг 03, 07, 08, 16, 21, 22, 24, 28, 35 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя компании «Свисджир Сарл», Швейцария (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.03.2017 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 3, 6, 9 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №577809 сходен со знаком



«» по международной регистрации №1002196, правовая охрана которому

предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе, в отношении товаров 08, 16, 22 классов МКТУ;

- сравниваемые товары 08, 16, 22 классов МКТУ относятся к одной родовой категории, имеют сходное назначение, одинаковый круг потребителей, сходные условия сбыта и реализации, что свидетельствует о принципиальной возможности возникновения у потребителей представления о принадлежности сопоставляемых товаров одному производителю;

- включенный в оспариваемый товарный знак изобразительный элемент в виде щита с крестом, является слегка переработанным объектом авторского права



« », созданным в 2003 году лицом, подавшим возражение, впервые опубликованным в США 31.03.2004;

- объект авторского права охраняется в силу факта его создания, без условия его известности, согласно статьям 1 и 2 «Всемирной Конвенции об охране литературных и художественных произведений» от 06.09.1952, статье 2 Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений от 09.09.1886, а также статьям 6 и 9 Закона Российской Федерации от 09.07.1993 №5351-1 (ред. От 20.07.2004) «Об авторском праве и смежных правах»;

- лицо, подавшее возражение, не давало свое согласие на включение в оспариваемое обозначение вышеуказанного изобразительного элемента;

- оспариваемый товарный знак содержит словесный элемент «SWISSGEAR», являющийся тождественным товарному знаку «SWISSGEAR» по международной регистрации №978731, принадлежащему лицу, подавшему возражение, в отношении однородных товаров;

- лицо, подавшее возражение, выпускает продукцию с 1893 года, маркирует ее

обозначениями «WENGER», «SWISSGEAR», «», производит высококачественные ножи, полный комплект снаряжения, предназначенного для

активного отдыха, часы, предметы одежды, обуви, сумок, рюкзаков, дорожных аксессуаров и прочих товаров;

- с 2011 года продукция (ножи, сумки, чемоданы, рюкзаки, дорожные



аксессуары) лица, подавшего возражение, маркированная обозначением «», представлена специально для российских потребителей на русскоязычном сайте www.wenger.ru;

- по данным маркетингового исследования, проведенного по заказу российского дистрибьютора, посещаемость указанного выше вебсайта по состоянию на начало 2013 года выросла более чем на 150%;



- продвижение товарного знака «» в период с 2011 года по 2013 год активно осуществлялось посредством размещения информации о продукции на наружных рекламных конструкциях, расположенных в Московской области, в сети Интернет в качестве рекламного флеш-баннера на портале Яндекс;

- расходы на рекламу с декабря 2012 года по январь 2013 года составили приблизительно 732260 рублей;

- лицом, подавшим возражение, представлены документы, подтверждающие взаимоотношения между ним и его российским дистрибьютером (компанией ООО «Европа»), торгующим под наименованием «Галсэр»;

- в 2013 году на выставке «Охота и рыболовство на Руси» демонстрировались образцы продукции, в том числе сумки и часы, сопровождаемые сходным



обозначением «»;

- таким образом, на дату приоритета оспариваемого товарного знака на российском рынке присутствовали однородные товары, в том числе товары 08 класса МКТУ, прежде всего, ножевые изделия, сопровождаемые обозначением



«», которые были широко известны российскому потребителю, благодаря активной и широкомасштабной рекламе;

- в связи с изложенным, российский потребитель может быть введен в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Принимая во внимание все вышеприведенные доводы и приложенные к возражению материалы лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №577809 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- распечатка знака по международной регистрации №1002196 (1);
- свидетельство о регистрации объекта авторского права (2);
- распечатка знака по международной регистрации №978731 (3);
- сведения из сети Интернет (4);
- каталог (5);
- информация о домене wenger.ru (6);
- отчет по расходам на рекламу (7);
- сведения о дистрибьютерах, лицензионный и дистрибьютерский договоры (8);
- фото с выставки «Охота и рыболовство на Руси» (9).

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывается следующее:

- общее зрительное впечатление, создаваемое сравниваемыми знаками, является различным, поэтому их следует признать несходными по графическому критерию сходства;

- однородность сравниваемых товаров 08, 16, 22 классов МКТУ, указанных в перечне сопоставляемых знаков, отсутствует, за исключением части товаров 08, 16 классов МКТУ;

- объект авторского права не известен в Российской Федерации, доказательств обратного лицом, подавшим возражение, не представлено;

- правовая охрана знака по международной регистрации №978731 на территории Российской Федерации не действует;
- словесный элемент «Swissgear», входящий в состав оспариваемого товарного знака, является зарегистрированным фирменным наименованием лица, подавшего возражение;
- администратором доменного имени wenger.ru является иностранное юридическое лицо Victorinox AG;
- по мнению правообладателя, на Интернет-сайте wenger.ru приведены противоречивые сведения о дистрибьютерах лица, подавшего возражение, в связи с чем компания Wenger S.A. вводит в заблуждение потребителей в отношении законности использования товарных знаков в Российской Федерации широким кругом юридических лиц;
- сведения о государственной регистрации в Российской Федерации предоставления права использования каких-либо товарных знаков на основании каких-либо договоров, заключенных между лицом, подавшим возражение, и его дистрибьютерами, отсутствуют;
- представленные лицензионный и дистрибьютерский договоры являются ничтожными.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №577809.

К отзыву правообладателем товарного знака были представлены следующие дополнительные материалы:

- копия решения об отказе в предоставлении правовой охраны товарному знаку по международной регистрации №978731 (10);
- сведения о домене wenger.ru с Интернет-сайта регистратора домена (11).

В дальнейшем лицом, подавшим возражение, были представлены комментарии к отзыву, которые содержат следующие доводы:

- лицом, подавшим возражение, подробно излагается сходство сопоставляемых знаков и однородность сравниваемых товаров;

- объект авторского права относится к произведению искусства и дизайна и не требует доказательств известности на территории Российской Федерации;
- компания Wenger S.A. принадлежит компании Victorinox AG;
- на сайте wenger.ru указаны действующие и предшествующие дистрибьютеры лица, подавшего возражение, в связи с чем отсутствует факт введения потребителя в заблуждение относительно лиц, использующих товарные знаки;
- дистрибьютерский договор не подлежит регистрации, а лицензионное соглашение доказывает лишь использование товарных знаков под контролем лица, подавшего возражение.

К комментариям представлены следующие материалы:

- декларация (12);
- сведения из сети Интернет (13).

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

С учетом даты (06.08.2014) приоритета товарного знака по свидетельству №577809 правовая база для оценки его охраноспособности 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 подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 3(1) 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.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 учитывается 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на изобразительный знак «» по международной регистрации №1002196, осуществляет хозяйственную деятельность с использованием данного обозначения, а

также обладает авторским правом на произведение дизайна «». В связи с этим компания «Wenger S.A.» признана заинтересованным лицом в подаче возражения по основаниям, предусмотренным пунктами 6, 3, 9 статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя, показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №577809 не несет в себе никакой информации о товаре или его производителе, которая могла бы дезориентировать потребителя.

Вместе с тем, введение потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации им продукции, сопровождаемой в гражданском обороте

спорным обозначением, как произведенной иным лицом, основанной на предшествующем опыте.

Представленный каталог (5) не имеет выходных данных, в связи с чем не представляется возможным определить дату его выпуска, тираж и территорию распространения.

Документы из сети Интернет (4), датированные до и после даты приоритета, свидетельствуют об истории создания и деятельности компании «Wenger S.A.», а также о производстве продукции, в частности, ножей, часов, маркированных



обозначением «». Вместе с тем, коллегия отмечает, что в материалах возражения отсутствуют сведения о том, что вышеуказанная информация хорошо известна российским потребителям, а продукция присутствовала и распространялась в большом количестве на территории Российской Федерации.

Представленные сведения о рекламе товаров (7), сопровождаемых, в том числе, обозначением «» и экспонировании их на выставке «Охота и Рыболовство на Руси» (9) территориально ограничены только Москвой. В этой связи не представляется возможным сделать вывод о том, что данное обозначение у российского потребителя ассоциируется исключительно с компании «Wenger S.A.».

Коллегия также обращает внимание на тот факт, что лицом, подавшим возражение, не представлены документы показывающие объемы производства и



продажи товаров, маркированных обозначением «», на территории Российской Федерации, территорию реализации товаров, длительность и регулярность использования данного обозначения, объемы затрат на рекламу, а также сведения об информированности потребителя о продукции лица, подавшего



возражение, маркированной обозначением «». Ввиду отсутствия вышеуказанных документов, у коллегии нет оснований для вывода о том, что при

восприятии оспариваемого обозначения потребитель будет ассоциировать товары,



маркированные обозначением «», с лицом, подавшим возражение.

Приведенная в рамках пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса ссылка лица, подавшего возражение, на знак по международной регистрации №978731, являющийся сходным с оспариваемым товарным знаком, не состоятельна, поскольку ее правовая охрана не распространяется на территорию Российской Федерации.

На основании изложенного довод возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №577809 пункту 3 (1) статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение в связи с предшествующим использованием



изобразительного обозначения «» компании «Wenger S.A.» на территории Российской Федерации, признан коллегией недоказанным.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегия считает их обоснованными в части.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №577809 представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее изобразительный элемент в виде изображения креста на фоне четырехугольной рамки со скругленными краями, расположенной на фоне фигуры сложной формы. В левом и правом углах фигуры сложной формы изображены две окружности. Под рамкой с крестом выполнены три горизонтально расположенные полосы. Под изображением размещены словесные элементы «SHIELD-Swissgear», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 03, 07, 08, 16, 21, 22, 24, 28, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1002196



представляет собой изобразительное обозначение «», содержащее в своем составе изображение белого креста на фоне черной четырехугольной рамки со скругленными краями, обозначенной другим квадратом со скругленными краями. Правовая охрана знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 08, 16, 22 классов МКТУ.



Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака «» и



противопоставленного товарного знака «» показал, что они являются сходными, поскольку содержат в своем составе одинаковое изображение в виде креста в рамке с закругленными углами. Оба сравниваемых изображения обладают симметрией, представляют собой стилизованные изображения, несут в себе одну и ту же идею, сходную внешнюю форму и близкую цветовую гамму. В этой связи, сопоставляемые обозначения следует признать сходными, поскольку при восприятии они создают одинаковое общее зрительное впечатление и ассоциируются друг с другом в целом.

Относительно однородности товаров 08, 16, 22 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и товаров 08, 16, 22 классов МКТУ противопоставленного знака, необходимо отметить следующее.

Оспариваемые товары 08 класса МКТУ «ручные инструменты, ножи охотничьи; ножи перочинные; ножи; режущие инструменты; приборы столовые [ножи, вилки и ложки]; приспособления для снятия шкур животных; инструменты и приспособления для разделки туш животных» являются однородными таким противопоставленным товарам 08 класса МКТУ как, например, «столовые приборы и ножевые изделия», поскольку соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение, круг потребителей.

Остальные товары 08 класса МКТУ «отвертки; дрели; пистолеты [ручные инструменты]; бритвы электрические и неэлектрические; инструменты для обрезания ногтей электрические или неэлектрические; машинки для стрижки волос электрические и неэлектрические для личного пользования; клещи, щипцы; топоры; ключи [ручной инструмент]; ключи гаечные [ручные инструменты]; лопаты [ручные инструменты]; пульверизаторы для инсектицидов [ручные инструменты]; домкраты ручные; ледорубы; инвентарь садово-огородный с ручным приводом; перфораторы [ручные инструменты]; круги наждачные; напильники наждачные; утюги; пинцеты; пинцеты эпиляционные; щипчики для загибания ресниц» не являются однородными товарам 08 класса МКТУ противопоставленного знака, поскольку относятся к инструментам иного назначения.

Оспариваемые товары 16 класса МКТУ «бумага упаковочная; бумага; листы бумажные или пластиковые для контроля влажности, используемые как материал для упаковки; пленки пластмассовые для упаковки; конверты [канцелярские товары]; бумага почтовая; бумага офисная; доски, щиты для объявлений бумажные или картонные; вывески бумажные или картонные; карточки; карточки каталожные [канцелярские товары]; облатки для запечатывания; бумага в листах [канцелярские товары]; листовки; браслеты для удерживания письменных принадлежностей; буклеты; брошюры; пакетики бумажные; коробки картонные или бумажные; наклейки самоклеящиеся [канцелярские товары]; ленты самоклеящиеся канцелярские или бытовые; ленты липкие для канцелярских или бытовых целей; ленты клейкие для канцелярских или бытовых целей; обложки [канцелярские товары]» являются однородными товарам 16 класса МКТУ «кожаные обложки для документов, скоросшиватели, картотеки, скоросшиватели и конверты, карманы файлов для офисного использования, фолиант, блокноты, блокноты для черновых записей и блокноты для записей, картриджи для бумажной ленты», так как они могут быть объединены родовыми понятиями «изделия писчебумажные, бумажные, картонные, печатные» (например, «бумага» и «картриджи для бумажной ленты»; «буклеты» и «блокноты»); «принадлежности канцелярские» (например, браслеты для удерживания письменных принадлежностей» и «картотеки»), следовательно, имеют одно

назначение, вид материала, из которого они изготовлены, круг потребителей и условия реализации.

Остальные товары 16 класса МКТУ «фотографии [отпечатанные]; подставки для фотографий», относящиеся к художественно-графическим изделиям и принадлежностям к ним, не являются однородными товарам 16 класса МКТУ противопоставленной регистрации, так как представляют собой разные товары, имеющие разное назначение и круг потребителей.

Оспариваемые товары 22 класса МКТУ относятся к товарам, которые объединены такими родовыми понятиями, как: «изделия веревочно-канатные (например, веревки, канаты неметаллические), средства для упаковки и транспортировки (например, мешки [конверты, пакеты] для упаковки текстильные, мешки для транспортировки трупов), сырье текстильное (например, пенька)». Противопоставленные товары 22 класса МКТУ относятся к товарам «палатки различного назначения», то есть представляют собой временное жилище из ткани, быстро возводимая сборно-разборная конструкция, предназначенная для защиты от неблагоприятных погодных условий и временного размещения и проживания людей, производства работ, хозяйственных нужд, а также складирования различных материалов, имущества и аппаратуры в полевых условиях.

Таким образом, сравниваемые товары 22 класса МКТУ следует признать не однородными, поскольку они отличаются по виду товаров, их назначению, применению, условиям реализации, кругу потребителей.

Следует отметить, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. В рамках рассматриваемого возражения, при анализе однородности сравниваемых товаров учитывалась не очень высокая степень сходства сопоставляемых знаков, что не позволило коллегии рассматривать диапазон товаров, которые могут быть признаны как однородные более широко.

Учитывая вышеизложенное, сопоставляемые знаки следует признать сходными до степени смешения в отношении части однородных товаров, следовательно,

оспариваемый товарный знак по свидетельству №577809 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 9 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Согласно представленному к возражению свидетельству о регистрации объекта авторского права (2) под номером VA 1-935-912 в 2003 году был создан графический



дизайн обозначения « » и впервые опубликован в США 31.03.2004. Обладателем авторского права на данный объект является лицо, подавшее возражение, что правообладателем не оспаривается.

Указанное обозначение представляет собой фигуру, в состав которой входит изображение креста на фоне четырехугольной рамки со скругленными краями, расположенной на фоне фигуры сложной формы. В левом и правом углах фигуры сложной формы изображены две окружности. Под рамкой с крестом выполнены три горизонтально расположенные полосы.



Изобразительный элемент оспариваемого товарного знака « SHIELD-Swissgear » по свидетельству №577809 также содержит в себе фигуру, состоящую из стилизованного изображения креста на фоне четырехугольной рамки со скругленными краями, расположенной на фоне фигуры сложной формы. В левом и правом углах фигуры сложной формы изображены две окружности. Под рамкой с крестом выполнены три горизонтально расположенные полосы.

Таким образом, изобразительный элемент оспариваемого товарного знака



« SHIELD-Swissgear »

воспроизводит произведение дизайна «



», авторское право на

которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, поскольку полностью совпадают характерные черты изображений, расположение элементов в пространстве и их пропорции, графическая манера исполнения.

Подпункт 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака в рассматриваемом случае только с согласия правообладателя прав на соответствующее произведение.

Поскольку в распоряжении коллегии отсутствует разрешение от компании «Wenger S.A.», являющейся правообладателем исключительных прав на произведение



дизайна « », у коллегии имеются основания для удовлетворения возражения в части довода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Довод правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что объект авторского права не известен в Российской Федерации, является неубедительным, так как положениями подпункта 1 пункта 9 статьи 1483 Кодекса не предъявляются требования известности к произведению искусства или его фрагменту.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.03.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №577809 недействительным полностью.