

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 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 19.04.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №424800, поданное по поручению турецкой компании OZON PAZARLAMA GİYİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2009710881/50 с приоритетом от 18.05.2009 зарегистрирован 06.12.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №424800 на имя ООО «АСЛЕР ЛАЙН», 117042, Москва, ул. Адмирала Лазарева, д. 52, корп. 3 (далее – правообладатель) в отношении товаров 25 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «efecto», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.04.2011 выражено мнение о том, что регистрация №424800 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания OZON PAZARLAMA GİYİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ является владельцем знака «DeFacto» по международной регистрации №884698 с более ранним

приоритетом, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак «efecto» по свидетельству №424800 сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации №884698, в котором основным индивидуализирующим элементом является слово «DeFacto»;

- основным фактором, обуславливающим сходство сравниваемых знаков, является их фонетическое сходство, поскольку слова «efecto» и «DeFacto» имеют практически одинаковый состав гласных и согласных звуков, характеризуются одинаковым расположением и последовательностью по отношению друг к другу, одинаковым ударением на второй слог;

- словесные элементы «DeFacto» и «efecto» выполнены буквами латинского алфавита при помощи стандартного шрифта, включают в свой состав преобладающее количество тождественных букв, как в начальной, так и в конечной позиции, что обуславливает графическое сходство сравниваемых обозначений;

- семантическое сходство обозначений «DeFacto» и «efecto» обусловлено подобием заложенных в них понятий (также как и обозначение «DeFacto» оспариваемый товарный знак «efecto» представляет собой лексическую единицу испанского языка, которая происходит от латинского «effectus» (исполнение, осуществление, действие) и имеет следующие значения: действие, эффект; результат, следствие; товары; действительно, на самом деле), в частности, совпадением одного из значений словесных элементов в испанском языке, вследствие чего значение сравниваемых обозначений может быть воспринято потребителем как «что-то, происходящее в действительности, на самом деле»;

- товары 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак и знак по международной регистрации №884698, являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе «одежда»;

- компания OZON PAZARLAMA GİYİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ является известной турецкой компанией по производству мужской и женской одежды под маркой «DeFacto»;

- с целью реализации своей продукции компанией были открыты три фирменных магазина в Москве;

- компания «Snow Queen Trade Ltd» поставила в Россию за 2009-2010 годы товаров под маркой «DeFacto» на сумму свыше 100 тысяч долларов, что свидетельствует о масштабности поставок продукции и о ее популярности у потребителя;

- правообладатель товарного знака также занимается продажей мужской одежды, в том числе под товарным знаком «efecto»;

- принимая сходные сферы деятельности лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, а также популярность одежды «DeFacto», возрастает вероятность смешения сравниваемых обозначений, а, следовательно, способность оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение относительно производителя товаров.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- выдержка из электронной базы ВОИС относительно действия международной регистрации №884698 [1];

- словарные материалы [2];

- информация о товарах, маркированных товарным знаком по международной регистрации №884698 [3];

- копии грузовых таможенных деклараций на поставку продукции, маркированной знаком по международной регистрации №884698 [4];

- информация о деятельности ООО «АСЛЕР ЛАЙН» - владельце товарного знака по свидетельству №424800 [5].

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №424800 недействительным полностью.

Возражение от 19.04.2011 было принято к рассмотрению, о чем в адрес правообладателя в установленном порядке была направлено уведомление от 12.05.2011 о дате проведения коллегии с приложением экземпляра возражения.

Уведомление от 12.05.2011 было возвращено почтовым отделением из адреса правообладателя с пометкой «адресат не найден».

На дату проведения коллегии 05.07.2011 правообладатель товарного знака по свидетельству №424800 свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.05.2009) 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

Согласно положению 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.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил 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 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 имеющих 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 положениям пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 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 «efecto», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами кириллического алфавита. Согласно словарно-справочным источникам (см. <http://dic.academic.ru>) слово «efecto» является лексической единицей испанского языка и в переводе означает 1) действие, эффект; 2) результат, следствие; 3) впечатление, эффект; 4) боковой удар, боковик (в игре на бильярде); 5) имущество, предметы домашнего обихода, утварь; 6) товары, продажа которых является монополией государства; 7) ценности в государственных бумагах. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что обозначение «efecto» носит фантазийный характер в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации №424800, а также в отношении изготовителя данных товаров.

Очевидно, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя может быть сделан в том случае, если однородные товары, маркированные спорным обозначением, имеют совместную

встречаемость в гражданском обороте с товарами лица, подавшего возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности товаров, сопровождаемых оспариваемым знаком, лицу, подавшему возражение.

Из представленных лицом, подавшим возражение, материалов [3], [4], [5] (распечатка с турецкого сайта www.defacto.com.tr; турецкие грузовые таможенные декларации; распечатка с сайта www.shopman.ru с адресами магазинов одежды «DE-FACTO» в Москве; распечатка с сайта www.efectotrend.ru с информацией о деятельности ООО «Аслер Лайн») не усматривается, что потребитель вводится в заблуждение относительно товара под обозначением «efecto», а также то, что одежда, маркированная этим товарным знаком, ассоциируется у потребителя с деятельностью компании PAZARLAMA GİYİM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. Более того, представленные документы вообще не позволяют сделать однозначный вывод о присутствии товаров турецкой компании на территории Российской Федерации на дату приоритета оспариваемого товарного знака. Так, сведения о магазинах одежды «DE-FACTO» с сайта www.shopman.ru не представляется возможным соотнести с лицом, подавшим возражение, фотографии одежды с турецкого сайта www.defacto.com.tr также не свидетельствуют о наличии этого товара в России, представленные грузовые таможенные декларации не содержат отметки о том, что указанный в них товар пересекал границу Российской Федерации. Довод возражения о том, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака осуществляют одну и ту же деятельность по продаже одежды, еще не свидетельствует о том, что потребитель смешивает обозначения, которыми маркируется эта одежда, и тем самым вводится в заблуждение относительно ее изготовителя.

В силу изложенного, отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Что касается доводов о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у лица, подавшего возражение,

исключительных прав на товарный знак с более ранним приоритетом, то в этой связи необходимо отметить следующее.

Противопоставленный знак по международной регистрации №884698, зарегистрированный в Международном бюро ВОИС 21.12.2005, является комбинированным и включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной стрелки, острие которой направлено в правую сторону, и словесный элемент «DeFacto», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенный справа от изобразительного элемента. Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ перечней товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, показал, что эти товары относятся к одному роду – «одежда», что обуславливает вывод об их однородности.

Вместе с тем довод лица, подавшего возражение, о сходстве сравниваемых обозначений не является убедительным по следующим причинам.

Анализ сравниваемых обозначений показал, что в противопоставленном товарном знаке основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «DeFacto», поскольку именно на нем акцентируется внимание при восприятии знака. Словесный элемент «DeFacto» также как и слово «efecto» является лексической единицей испанского языка и в переводе означает «фактически, на деле, де-факто» (см. <http://dic.academic.ru>). Кроме того, следует отметить, что слово «де-факто» само по себе присутствует также и в лексике русского языка, имея то же самое значение - «фактически, на деле», что позволяет сделать вывод о том, что российский потребитель будет однозначно воспринимать слово «DeFacto» в указанном значении без какого-то домысливания. В свою очередь слово «efecto», как было указано выше, имеет несколько значений, наиболее распространенное из них - «эффект». При этом слово «эффект», входящий в лексику русского языка (эффект - впечатление, производимое кем-либо на кого-либо, см. С.И. Ожегов «Словарь

русского языка», М.: «АЗЪ», 1991, стр. 910), созвучен слову «efecto», в связи с чем в сознании российского потребителя эти слова будут ассоциироваться друг с другом. Таким образом, для российского потребителя различное смысловое значение сравниваемых слов иностранного происхождения является очевидным. В этой связи, представляется необоснованным довод лица, подавшего возражение, о том, что слова «efecto» и «DeFacto» имеют одну и ту же семантику и ассоциируются у потребителя с приведенным в возражении значением «что-то, происходящее в действительности, на самом деле».

Сравнительный анализ обозначенных выше словесных элементов показал, что, несмотря на тождество звучания конечных трех букв «cto» в сравниваемых обозначениях, в оспариваемом и противопоставленном знаках наличествуют отчетливо выделяемые при произношении начальные части «efe» и «defa», которые фонетически заостряют внимание на ином звучании всего обозначения в целом и свидетельствует о звуковом различии знаков.

Относительно графического критерия сходства сравниваемых обозначений следует отметить следующее. Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки выполнены стандартным шрифтом латинского алфавита и не имеют оригинальной художественной проработки. В этой связи визуальный признак сходства при сравнении данных обозначений не является определяющим.

Таким образом, принимая во внимание фонетическое и семантическое отличие сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они не ассоциируются друг с другом в целом, т.е. не являются сходными до степени их смешения.

В этой связи доводы возражения от 19.04.2011 о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №424800 в отношении товаров 25 класса МКТУ была предоставлена в нарушение положений, предусмотренных пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса, являются необоснованными.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражение от 19.04.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №424800.