

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 27.03.2013, поданное компанией GEOX S.P.A., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 457524, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 457524 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.03.2012 по заявке № 2011704198 с приоритетом от 17.02.2011 в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ на имя компании SPORT RETAIL LTD, Британские Виргинские Острова (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 457524 представляет собой словесное обозначение «REOX», выполненное стандартных шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.03.2013 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 правообладателем знаков со словесным элементом «GEOX» по международным регистрациям №№ 626350, 790352, 837071 и 743768, правовая охрана которым была

предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ и имеющих более ранний приоритет;

- 2) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ с противопоставленными знаками лица, подавшего возражение;
- 3) оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как входящие в них слова «REOX» и «GEOX» имеют одинаковый состав звуков, за исключением начальных звуков («R» – «G»);
- 4) оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки являются сходными по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как входящие в них слова «REOX» и «GEOX» выполнены одним и тем же (стандартным) шрифтом буквами одного и того же (латинского) алфавита и имеют одинаковый состав букв, за исключением начальных букв («R» – «G»);
- 5) входящие в сравниваемые знаки слова «REOX» и «GEOX» являются фантазийными, что усиливает сходство данных знаков в целом;
- 6) товары 25 и услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 25 и услуги 35 классов МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки, совпадают либо относятся к одним и тем же родовым группам и имеют одинаковое назначение, то есть являются однородными;
- 7) сходство оспариваемого товарного знака «REOX» с серией противопоставленных знаков «GEOX», используемых лицом, подавшим возражение (известным итальянским производителем обуви и одежды), обуславливает возможность введения в заблуждение

потребителя относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении всех товаров 25 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ, за исключением услуг «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба».

К возражению были приложены распечатки сведений о противопоставленных знаках и документы, содержащие сведения об их использовании [1].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 20.06.2013, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки не являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как входящие в них короткие слова «REOX» и «GEOX» отличаются начальными согласными звонкими звуками («R» – «G»), акцентирующими на себе внимание и имеющими совершенно различные характеристики и способы произношения;
- 2) оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки не являются сходными по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как входящие в них короткие слова «REOX» и «GEOX» отличаются начальными буквами («R» – «G»), акцентирующими на себе внимание и имеющими совершенно различные начертания (состоящими из совершенно различных геометрических элементов);
- 3) оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки не являются сходными по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как слова «REOX» и «GEOX» являются фантазийными, но слово «GEOX» ассоциируется со словом «GEO» («земля, земная поверхность, земные недра»), что придает

противопоставленным знакам определенный смысловой оттенок, намека.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены сведения из Интернета об образовании звуков [2].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.02.2011) 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.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном

бюллетене, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1 – 4 пункта 2 и пунктом 3 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «REOX», выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 626350, 790352, 837071 и 743768 представляют собой словесные или комбинированное обозначения, содержащие словесный элемент «GEOX», выполненный буквами латинского алфавита. Правовая охрана противопоставленным знакам с более ранним приоритетом была предоставлена на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков по фонетическому критерию сходства обозначений показал, что входящие в них короткие слова «REOX» и «GEOX» отличаются составом звуков в их начальных частях, на которых прежде всего акцентируется внимание при восприятии слов на слух в целом.

Так, начальные согласные звонкие звуки («R» – «G») в данных словах акцентируют на себе внимание и имеют совершенно различные характеристики и способы произношения в соответствии с классификациями звуков [2], то есть отсутствуют какие-либо основания для того, чтобы считать данные звонкие звуки близкими по звучанию. В свою очередь, короткая длина слов «REOX» и «GEOX» обуславливает решающее значение различия таких начальных звуков для восприятия сравниваемых обозначений на слух в целом и, следовательно, вывод об отсутствии у них фонетического сходства.

Поскольку входящие в оспариваемый и противопоставленные знаки слова «REOX» и «GEOX» отличаются начальными буквами («R» – «G»), акцентирующими на себе внимание, особенно в таких коротких словах, и имеющими совершенно различные начертания (состоят из различных геометрических элементов), то отсутствуют основания для вывода о сходстве данных знаков также и по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений.

Указанные слова исполнены в сравниваемых знаках одним и тем же (стандартным) шрифтом буквами одного и того же (латинского) алфавита, но данное обстоятельство имеет второстепенное значение при сравнительном анализе этих знаков в целом и, следовательно, не позволяет признать их сходными.

Слова «REOX» и «GEOX» не были обнаружены в словарях, то есть являются фантазийными, исходя из чего они не подлежат сравнительному анализу по семантическому критерию сходства обозначений.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки не являются сходными.

Ввиду того, что сравниваемые знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров и услуг, приведенных в перечнях товаров и услуг соответствующих регистраций, одному производителю. При этом правообладателем, согласно отзыву, не оспаривается довод возражения об их однородности. Следовательно, отсутствует необходимость проведения анализа данных товаров и услуг.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 626350, 790352, 837071 и 743768 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

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 довода возражения о способности оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение потребителя относительно производителя товаров и услуг, то следует отметить, что при обосновании данного довода лицо, подавшее возражение, исходило исключительно из мнения о наличии сходства у оспариваемого товарного знака с серией противопоставленных знаков, используемых им [1].

Однако, как было отмечено выше, данные знаки не являются сходными, ввиду чего отсутствуют какие-либо основания для вывода о том, что оспариваемый товарный знак способен породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление о товарах и услугах или их производителе.

Так, лицом, подавшим возражение, не были представлены документы, которые свидетельствовали бы о каких-либо фактах введения оспариваемым товарным знаком потребителя в заблуждение относительно производителя соответствующих товаров и услуг.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, необходимо также отметить, что документы [1] указывают на то, что соответствующая продукция лица, подавшего возражение (обувь и одежда), маркированная противопоставленными знаками, присутствует на российском рынке товаров, но при этом коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо документами, свидетельствующими о столкновении интересов лица, подавшего возражение, и правообладателя на этом рынке по поводу оспариваемого товарного знака.

Указанное обстоятельство, с учетом отмеченного выше несходства оспариваемого и противопоставленных знаков, позволяет сделать вывод об отсутствии необходимого обоснования заинтересованности у лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 457524 в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 27.03.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 457524.