

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 02.05.2012, поданное фирмой Адидас Интернэшнл Маркетинг Б.В. (adidas International Marketing B.V.) Нидерланды (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №453100, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2011707066 с приоритетом от 14.03.2011 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 07.02.2012 за №453100 на имя ООО «ЭДИТЕКС», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 25 класса МКТУ – одежда, обувь, головные уборы.

Товарный знак по свидетельству №453100 представляет собой комбинированное обозначение, изобразительная часть которого представлена в виде равнобедренного треугольника синего цвета с черной окантовкой, внутри которого расположена равнобедренная трапеция таким образом, что ее правая боковая сторона совмещена с боковой стороной треугольника. Белый контур трапеции делит внутреннюю часть треугольника на три горизонтальные части, визуально образуя стилизованную букву «Е». Под изобразительным элементом выполнена надпись заглавными буквами латинского алфавита «EDITEKX», причем первая и последняя буквы выполнены выше, чем остальные. Знак охраняется в синем, белом и черном цветовом сочетании.

В возражении от 02.05.2012, поступившем в Палату по патентным спорам,

выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №453100 произведена с нарушением требований пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с изобразительным знаком по международной регистрации №699437, которой ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении идентичных товаров 25 класса МКТУ на имя лица, подавшего возражение.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый и противопоставленный знаки являются сходными до степени смешения, так как ассоциируются друг с другом в целом, имеют сходную композицию и стилевое решение, их элементы сходны внешне и имеют одинаковое смысловое значение.

Сходство внешней формы, по мнению лица, подавшего возражение, определяется тем, что они выполнены в виде равностороннего треугольника с тупым углом при вершине, при этом одна боковая сторона треугольника выполнена сплошной линией, а вторая образована тремя равными отрезками. Единство смыслового значения определяется тем, что изобразительный элемент выполнен в виде треугольника, образованного отдельными полосами.

При сравнении знаков лицо, подавшее возражение, также отметило одинаковый вид и характер изображения (стилизованное графическое обозначение, выполненное полосами), очевидное зеркальное сходство и одинаковое сочетание цветов и тонов (светлый фон – темные полосы).

Однородность товаров 25 класса МКТУ определяется их тождеством.

В возражении указано, что, поскольку оба знака одновременно охраняются на территории Российской Федерации в отношении идентичных товаров 25 класса МКТУ и используются правообладателями, возникает опасность смешения обозначений потребителями, введение потребителей в заблуждение и нанесение в ходе использования оспариваемого товарного знака ущерба репутации лицу, подавшему возражение.

В возражении подчеркивается тот факт, что регистрация товарного знака по свидетельству №453100 произведена с целью введения потребителя в заблуждение, поскольку использование знака правообладателем осуществляется таким образом, что полностью имитирует традиционное расположение на обуви противопоставленного знака, что существенно усиливает сходство сравниваемых обозначений, при этом правообладатель наносит на боковую поверхность обуви обозначение в виде четырех контрастных полос, которое является сходным до степени смешения с обозначением в виде трех контрастных полос, охраняемых на территории Российской Федерации знаком по международной регистрации №426376 (правообладатель знака – компания Adidas AG, Германия).

Лицо, подавшее возражение, представило дополнительную информацию, касающуюся рассмотрения иска лица, подавшего возражение, и компании Adidas AG, Германия, к ООО «Эдитекс» (правообладатель) в Арбитражном суде города Москвы по делу № А40-84723/11 27-701 от 18.11.2011, в решении которого был сделан вывод о сходстве комбинированного обозначения со словесным элементом «EDITEKX» с изобразительным обозначением по международной регистрации №699437, и, в связи с этим, возможности их смешение потребителем.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 453100 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

- фотографии обуви с нанесенными на нее товарным знаком по свидетельству №453100 (вид сзади, вид сбоку) и знаком по международной регистрации №699437[1];
- копия решения Арбитражного суда города Москвы по делу №А40-84723/11 27-701 от 18.11.2011 [2];
- копия Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-36863/2011-ГК, №09АП-1600/2012-ГК от 07.03.2012 [3];
- копии писем в ФИПС от 16.08.2011 и от 26.12.2011 [4];
- копия письма ФИПС от 07.09.2011 [5].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с поступившим возражением от 02.05.2012, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве указано следующее:

- в оспариваемом товарном знаке доминирующее положение занимает словесный элемент «EDITEX», поскольку именно на нем акцентируется внимание потребителя, и он легче запоминается, чем изобразительный;
- сходство графических элементов оспариваемого и противопоставленного товарного знака ограничивается их треугольным контуром, однако лицо, подавшее возражение, не обладает исключительным правом на форму треугольника как таковую, при этом в Российской Федерации действует достаточное количество регистраций других правообладателей, знаки которых включают символику треугольников;
- треугольники, включенные в сравниваемые товарные знаки, различаются по форме, поскольку в знаке лица, подавшего возражение, треугольник не является равносторонним;
- в противопоставленном знаке доминируют наклонные линии с большим шагом, а в оспариваемом знаке - горизонтальные линии с малыми пробелами;
- графика оспариваемого товарного знака воспринимается как монолитный треугольник, а противопоставленного знака – как набор широких контрастных полос, расположенных внутри треугольника, при этом геометрия элементов, которые в возражении определены как набор контрастных полос, также различна;
- утверждение лица, подавшего возражение, о зеркальном сходстве графических элементов сравниваемых знаков неправомерно, поскольку у графического элемента оспариваемого знака есть смысловая составляющая, а именно: треугольник представляет собой стилизованное изображение буквы «Е» - первой буквы словесного элемента «EDITEX», поэтому она не может быть зеркально повернута;
- доводы возражения о возможности введения потребителя в заблуждение связаны не столько с оспариваемым знаком, сколько с нарушением исключительных прав на использование других знаков, в частности со знаком по международной

регистрации №426376, в связи с выявленными образцами обуви, производителем которой является правообладатель, на боковых сторонах которых были нанесены контрастные полосы.

К отзыву приложены распечатки товарных знаков, зарегистрированных в отношении товаров 25 класса МКТУ, включающих изобразительные элементы в виде полос и треугольников [6], а также изображение обуви, маркированной оспариваемым товарным знаком, реклама которой размещена на сайте <http://editex.ru> [7].

На заседании коллегии, состоявшемся 07.06.2012, лицо, подавшее возражение, представило на обозрение образцы обуви, маркированной оспариваемым товарным знаком и противопоставленным знаком по международной регистрации №699437.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (14.03.2011) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

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.

Согласно пункту (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 пунктом 6(2) 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.

Согласно пункту (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 пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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.

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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №453100 представляет собой комбинированное обозначение, изобразительная часть которого представлена в виде равнобедренного треугольника синего цвета с черной окантовкой, внутри которого расположена равнобедренная трапеция таким образом, что ее правая боковая сторона совмещена с боковой стороной треугольника. Белый

контур трапеции делит внутреннюю часть треугольника на три горизонтальные части, визуально образуя стилизованную букву «Е». Под изобразительным выполнена надпись заглавными буквами латинского алфавита «EDITEX», причем первая и последняя буквы по размеру выше, чем остальные. Доминирующее положение в комбинированном товарном знаке по свидетельству №453100 занимает словесный элемент «EDITEX», поскольку при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе, поскольку он лучше запоминается, чем изобразительный. Кроме того, именно этот словесный элемент, представляющий собой транслитерацию буквами латинского алфавита фирменного наименования правообладателя, играет основную роль в индивидуализации оспариваемого товарного знака.

Противопоставленный изобразительный знак по международной регистрации №699437 представляет собой фигуру, образованную тремя наклоненными влево полосами различной длины, расположенными на равном расстоянии друг за другом. Полосы выполнены в виде прямоугольных трапеций. Горизонтальное основание фигуры состоит из трех отрезков, образованных боковыми сторонами трапеций. Правая боковая сторона фигуры образована основанием большей из трех трапеций, а левая сторона - отрезками, образованными боковыми сторонами трапеций с прямым углом при основании, расположенными в виде лесенки.

Правовая охрана противопоставленному знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении идентичных товаров 25 класса МКТУ.

Вместе с тем довод лица, подавшего возражение, о сходстве до степени смешения оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака по международной регистрации №699437 нельзя признать обоснованным.

В соответствии с признаками визуального сходства, изложенными в пункте (14.4.2.3) Правил, сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие

симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков по признакам сходства показал следующее.

Изобразительные элементы, входящие в состав сравниваемых обозначений, состоят из различных геометрических фигур, образующих различную внешнюю форму.

Так, в оспариваемом знаке это равнобедренный треугольник, а в противопоставленном – фигура, образованная наклонными полосами в виде трех прямоугольных трапеций.

Изобразительный элемент в оспариваемом знаке имеет определенное смысловое значение, а именно: входящие в его состав элементы образуют стилизованную букву «Е» - первую букву фирменного наименования правообладателя и словесного элемента «EDITEX», включенного в состав товарного знака.

В возражении указано, что смысловое наполнение изобразительного элемента в знаке по международной регистрации №699437 выражено контрастным рисунком треугольника, выполненного отдельными полосами, расположенными внутри треугольника.

Сравниваемые знаки отличаются по цветовой гамме: основным цветом в оспариваемом знаке является синий цвет, а противопоставленный знак выполнен в черно-белом цветовом сочетании.

Таким образом, изобразительные элементы сравниваемых знаков имеют различия во внешней форме, а также по смысловому значению и сочетанию цветов и тонов.

Присутствие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «EDITEX», представляющего собой транслитерацию фирменного наименования правообладателя, играющего основную роль в индивидуализации знака и семантически связанного с изобразительным элементом, дополнительно усиливает различия между сравниваемыми знаками.

В целом оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак по международной регистрации №699437 в сознании потребителя вызывают различные ассоциации, что определяет отсутствие между ними сходства до степени смешения.

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В обоснование данного довода лицо, подавшее возражение, сослалось на судебные решения [2] – [3], принятые по иску лица, подавшего возражение, и компании adidas AG, Германия, чьи права на знаки по международным регистрациям №426376 и №730835 были нарушены правообладателем, поскольку он производил и предлагал к продаже обувь, на боковую поверхность которой определенным образом были нанесены четыре контрастных полосы, а также комбинированные элементы, представляющие собой изображение треугольника со словесным элементом «EDITECH». Выводы судов о том, что вышеуказанные обозначения, используемые истцами и ответчиком в лице правообладателя, вызывают одинаковое зрительное впечатление, устойчиво ассоциируются друг с другом, в связи с чем возможно их смешение потребителем, был сделан на основании изучения конкретных товаров ответчика, а именно: спортивной обуви, на боковой поверхности верха которой на одинаковом расстоянии друг от друга нанесены четыре полосы в контрастном сочетании с основным цветом обуви. Комбинированные обозначения, совпадающие с оспариваемым знаком, были нанесены на язычок и задник обуви, т.е. на характерные места, используемые для маркировки спортивной обуви различными производителями. Однако сходное зрительное впечатление от восприятия исследуемых образцов обуви, маркированной сравниваемыми знаками, было сформировано именно использованием боковых полос в тех местах и таким образом, как маркирует свою обувь немецкая компания adidas AG в соответствии со своими знаками по международным регистрациям №№426376, 730835, поскольку эти полосы, занимая доминирующее положение на товаре, играют основную роль в индивидуализации спортивной обуви, и именно на них акцентируется внимание потребителя при ее восприятии.

Указанное подтверждается фотографиями обуви [1], маркированной сравнимаемыми знаками, и образцами обуви, представленными на обозрение коллегии.

Следует указать, что суды отметили недоказанность нарушения правообладателем исключительных прав на товарные знаки соистцов путем размещения товарных знаков на этикетках и упаковках товаров. Кроме того, правообладатель представил материалы [7], размещенные на его сайте <http://editex.ru>, которые свидетельствуют о других вариантах использования оспариваемого товарного знака на спортивной обуви, которые не исследовались в решениях судов, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, в связи с возможностью введения потребителя в заблуждение относительно производителя этих товаров.

Следует также отметить, что в данном заключении коллегии сравнительной оценке подлежат непосредственно зарегистрированные средства индивидуализации без учета возможностей их использования на товаре.

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

отказать в удовлетворении возражения от 02.05.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 453100.