

**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 ППС), рассмотрела возражение от 24.09.2013, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.09.2013, поданное компанией PRADA S.A., Люксембург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №477792, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011736356 с приоритетом от 07.11.2011 зарегистрирован 27.12.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №477792 в отношении товаров и услуг 16, 18, 20, 21, 25, 26, 35, 36, 38, 39, 41, 44 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Большой Международный Конный Клуб «ПРАДАР», Москва (далее - правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «PRADAR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.09.2013 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №477792 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 (1), 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №477792 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя лица, подавшего возражения, товарным знаком «PRADA» по свидетельству №451945 с приоритетом от 07.05.2010 и знаком «PRADA» по международной регистрации №758862 с приоритетом от 26.04.2001;

- кроме того, сходство данных обозначений может послужить причиной введения потребителей в заблуждение относительно производителя;

- в результате сравнения сопоставляемых обозначений можно констатировать, что имеет место вхождение одного обозначения в другое, абсолютно одинаковый состав гласных и согласных звуков, одинаковое количество слогов, при этом близкие звуко сочетания расположены в одинаковой последовательности;

- общее впечатление от восприятия сопоставляемых обозначений одинаково, поскольку данные обозначения представляют собой простые словесные обозначения;

- кроме того, сопоставляемые обозначения являются сходными в графическом отношении в силу одинакового характера исполнения букв, вида алфавита (в сопоставляемых обозначениях использован латинский алфавит), цветового исполнения (сравниваемые обозначения выполнены в черно-белой гамме), визуальной длины (сравниваемые обозначения имеют приблизительно одинаковую визуальную длину);

- что касается определенных различий в шрифтовом исполнении сравниваемых обозначений, связанных исключительно с наличием «заусенцев» у некоторых букв оспариваемой регистрации, то они (различия) не являются существенными и не способны оказать серьезного влияния на восприятие обозначений в целом;

- сопоставляемые обозначения представляют собой изобретенные слова, не имеющие смыслового значения, что дополнительно усиливает сходство обозначений, поскольку общее впечатление от смыслового восприятия данных обозначений будет одинаковыми (то есть сопоставляемые обозначения будут восприниматься в качестве изобретенных слов);

- таким образом, сопоставляемые обозначения фонетически, семантически и визуально сходны;

- все товары 18 и 25 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №477792 однородны товарам 18 и 25 классов МКТУ противопоставленного товарного знака №451945;

- сравниваемые товары относятся к одному виду, имеют одинаковое функциональное назначение, представляют интерес для одной и той же категории потребителей, имеют одинаковые условия сбыта, являются взаимозаменяемыми для потребителя и могут совместно встречаться в торговле;

- услуги 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации за исключением «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; запись сообщений; комплектование штата сотрудников; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; подготовка платежных документов; тестирование психологическое при найме на работу; управление процессами обработки заказов на покупки; фотокопирование» однородны услугам 35 класса МКТУ противопоставленных регистраций, поскольку относятся к одинаковым видам деятельности, преследуют одинаковую цель и являются взаимозаменяемыми для потребителя;

- оставшиеся услуги 35 класс МКТУ оспариваемой регистрации, хотя и не совпадают полностью с услугами 35 класса МКТУ противопоставленных регистраций, тем не менее, являются также однородными, поскольку, сравниваемые виды деятельности взаимосвязаны и могут рассматриваться как корреспондирующие.

- таким образом, товарный знак «PRADAR» по свидетельству №477792 ассоциируется в целом с товарными знаками «PRADA» по свидетельству №451945 и международной регистрации N758862, что свидетельствует о возможности смешения данных обозначений в гражданском обороте;

- товарный знак лица, подавшего возражение, воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования (PRADA S.A. - далее компания PRADA);

- компания PRADA была основана в 1913 году и первоначально занималась реализацией дорожных сумок, со временем бизнес расширился и стал включать производство одежды, обуви и аксессуаров;

- в настоящее время компания PRADA - одна из самых известных европейских компаний, специализирующихся на производстве одежды, обуви и аксессуаров, владеющая огромным количеством магазинов в крупнейших городах мира;

- благодаря своему уникальному дизайну, а также высокому качеству материалов, коллекции одежды, обуви и аксессуаров от PRADA стали особенно популярными среди разных категорий потребителей, в том числе в России;

- в российском сегменте сети Интернет содержится большое количество информации о деятельности компании PRADA и выпускаемой ею продукции, что способствует высокой узнаваемости товарного знака «PRADA» среди потребителей и усилению ассоциативной связи между данным обозначением (или сходных с ним до степени смешения) и конкретным производителем;

- таким образом, наличие товарного знака «PRADAR» по свидетельству №477792 объективно создает условия для появления на одном товарном рынке однородных товаров и услуг разных производителей, маркированных сходными обозначениями, что способно ввести российских потребителей в заблуждение относительно изготовителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №477792 недействительной в отношении всех товаров и услуг 18, 25 и 35 классов МКТУ.

К возражению были приложены распечатки из сети Интернет, касающиеся деятельности компании PRADA [1].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №477792 в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 24.09.2013. На заседании коллегия представитель правообладателя в устной форме выразил несогласие с доводами возражения, а, кроме того, сообщил о том, что 09.12.2013 им было подано в ФИПС обращение о прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству

№477792 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ в связи с отказом правообладателя.

Правообладателем были представлены информационное письмо от 09.12.2013 [2] и обращение о сокращении перечня товарного знака по свидетельству №477792[3].

Относительно отказа правообладателя от части товаров, указанных в перечне оспариваемого товарного знака, необходимо отметить, что данное обстоятельство не препятствует рассмотрению возражения от 24.09.2013 по существу, поскольку в рамках поданного возражения оценивается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку как таковому. Кроме того, согласно данным Госреестра на дату заседания коллегии по рассмотрению возражения изменения в части исключения из перечня регистрации №477792 товаров 18, 25 классов МКТУ внесены не были.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.11.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №477792 правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше 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 подпункту 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 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.

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.

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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Товарный знак по свидетельству №477792 с приоритетом от 07.11.2011 представляет собой словесное обозначение «PRADAR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета.

Предоставление правовой охраны указанному товарному знаку оспаривается по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду наличия ранее зарегистрированных на имя лица, подавшего возражение (компания PRADA S.A., Люксембург), товарного знака по свидетельству №451945 и знака по международной регистрации №758862.

Противопоставленные знаки представляют собой словесное обозначение «PRADA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В ходе сравнительного анализа оспариваемого и противопоставленных товарных знаков на тождество и сходство было установлено следующее.

Анализ общедоступных словарно-справочных показал, что словесный элемент «PRADAR» оспариваемого товарного знака, также как и словесный элемент «PRADA» противопоставленного товарного знака, не являются лексическими единицами какого-либо языка. В этой связи не представляется возможным провести анализ на предмет сходства обозначений по семантическому критерию.

Сравниваемые товарные знаки выполнены стандартными видами шрифтов буквами латинского алфавита, в связи с чем, производят одинаковое общее зрительное впечатление. Нюансы графического исполнения букв «R» и «A» различимы только при детальном рассмотрении словесного элемента «PRADA», в силу чего не оказывают существенного влияния на сходное общее зрительное восприятие знаков.

Звуковой анализ показал, что сопоставляемые знаки являются фонетически сходными, поскольку наблюдается фонетическое вхождение противопоставленных знаков «PRADA» в товарный знак «PRADAR» (совпадает 5 звуков из 6). При этом именно с фонетически совпадающей части начинается прочтение оспариваемого товарного знака.

Таким образом, с учетом высокой степени графического и фонетического сходства сопоставляемых знаков, они признаны коллегией палаты по патентным спорам сходными в целом.

По вопросу однородности товаров и услуг 18, 25, 35 классов МКТУ, указанных в перечне оспариваемого и противопоставленных товарных знаков, коллегией палаты по патентным спорам установлено следующее.

В перечне товарных знаков по свидетельствам №477792 и №451945 представлены товары 18, 25 классов МКТУ, совпадающие по роду/виду, назначению, кругу потребителей, местам реализации (изделия из кожи, изделия для лошадей (хлысты, кнуты, сбруя и пр.), одежда, обувь, головные уборы), что обуславливает вывод об их однородности.

Товарный знак по свидетельству №451945 зарегистрирован, в том числе, для услуг 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц, а именно услуги розничной торговли в отношении реализации одежды, обуви, сумок, мешков,

изделий из кожи, парфюмерных изделий, косметических средств, очков, часов, солнечных очков, ювелирных изделий, декоративной бижутерии, недорогих украшений».

Правовая охрана международной регистрации №758862 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ (Advertising and publicity promotion services; distribution of advertising materials; business organisation and management consulting; demonstration of goods; organisation of exhibitions for commercial and advertising purposes; market study, modelling services for advertising or sales promotion; public relations, shop window dressing (реклама и услуги по продвижению товаров; распространение рекламных материалов; деловая организация и консультирование по вопросам менеджмента; демонстрация товаров; организация выставок для рекламы и рекламных целей; изучение рынка, услуги моделей для рекламирования или стимулирование сбыта; связь с общественностью, оформление витрин).

В перечне оспариваемого товарного знака присутствуют услуги 35 класса МКТУ, являющиеся однородными перечисленным выше услугам 35 класса МКТУ (совпадают с ними по роду/виду, назначению, кругу потребителей), а именно: реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; аренда площадей для размещения рекламы; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц);

прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; сведения о деловых операциях; составление рекламных рубрик в газете; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

Вместе с тем, в перечне оспариваемого товарного знака имеются услуги 35 класса МКТУ, которые не признаны однородными услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №758862 и товарного знака по свидетельству №451945 (имеют иной вид/род, назначение), а именно: офисная служба; ведение автоматизированных баз данных; запись сообщений; изучение общественного мнения; консультации по вопросам штата сотрудников; обзоры печати; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; тестирование психологическое при найме на работу; услуги в области общественных отношений; фотокопирование.

Приведенный выше анализ обуславливает вывод об ассоциировании товарных знаков друг с другом и возможности их смешения потребителями при использовании для маркировки однородных товаров 18, 25 и услуг 35 классов МКТУ.

В отношении несоответствия товарного знака по свидетельству №477792 требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, как способного вводить потребителей в заблуждение относительно самого товара и его производителя, установлено следующее.

Из совокупности представленных к возражению документов усматривается, что компания PRADA является известной европейской компанией по производству одежды, обуви и сопутствующих аксессуаров, магазины которой имеются во всех крупных городах мира. Сведения о деятельности компания PRADA и её продукции широко представлены в сети Интернет. Фильм по одноименной книге Лорен

Вайсбергер «Дьявол носит PRADA» вышел в России в широкий прокат в 2006 году и способствовал популяризации компания PRADA.

В этой связи появление на рынке одежды, обуви и аксессуаров (товаров 25 класса МКТУ), маркированных товарным знаком «PRADAR», ассоциирующимся со знаком «PRADA», который достаточно известен российским потребителям в отношении подобных товаров, предопределяет возможность введения потребителей в заблуждение относительно производителя товаров. Возможность введения в заблуждение тем более велика ввиду использования букв латинского алфавита.

Учитывая изложенное выше, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о несоответствии товарного знака по свидетельству №477792 требованиям пунктов 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение от 24.09.2013, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №477792 недействительным в отношении товаров 18, 25 и услуг 35 «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; аренда площадей для размещения рекламы; деловая экспертиза; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении бизнесом; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое;**

**продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; сведения о деловых операциях; составление рекламных рубрик в газете; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)» классов МКТУ.**