

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 06.08.2013, поданное Philipp Plein, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.04.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1098038, при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации №1098038 с конвенционным приоритетом от 05.04.2011, зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 05.10.2011 на имя заявителя в отношении товаров 03, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1098038 представляет собой изобразительное обозначение в виде шестиугольника, в котором размещена буква «Р», и слева от нее - ее зеркальное отражение. Буквы в знаке выполнены стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 22.04.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1098038 в отношении всех товаров 18, 21, 25 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1098038 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1098038 сходен до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком по свидетельству №429553 с приоритетом от 24.06.2009, зарегистрированным в отношении однородных товаров 18, 25 классов МКТУ на имя Шу Стюдиоу Лимитед, 9 Хэттон Стрит, Лондон NW8 8PL, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии;

- с комбинированным товарным знаком по свидетельству №136658 с приоритетом от 05.08.1994, зарегистрированным в том числе, в отношении однородных товаров 21 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «УПДК-Хайнс», 117198, Москва, Ленинский пр-т, 113/1;

- со знаком по международной регистрации №789926 с конвенционным приоритетом от 24.04.2002, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров 18, 25 классов МКТУ на имя PRINCIPE SpA, 166, Via Duca Degli Abruzzi I-21100 VARESE (Italy).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.08 .2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1098038 не является графически и семантически сходным до степени смешения с противопоставленными знаками, поскольку они производят разное общее зрительное впечатление за счет наличия в противопоставленных знаках графических элементов, а также за счет различного смыслового значения, обусловленного словесными элементами, присутствующими в противопоставленных знаках;

- буква «Р» и ее зеркальное отражение в знаке по международной регистрации №1098038 означают инициалы заявителя - Philipp Plein (Филипп Пляйн);

- существует множество товарных знаков, содержащих в своем составе букву «Р» и ее зеркальное отражение, в связи с чем, по мнению заявителя, буквенный элемент утратил различительную способность.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации

знаку по международной регистрации №1098038 в отношении всех товаров 03, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28 классов МКТУ.

К возражению приложены копии страниц словарных материалов [1].

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (05.04.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1098038 правовая база для оценки охраноспособности 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 требованиями пункта 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.

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 положениями пункта 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.3 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Знак по международной регистрации №1098038 представляет собой изобразительное обозначение  в виде шестиугольника, в котором размещена буква «Р» и ее зеркальное отражение. Буквы в знаке выполнены стандартным шрифтом. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1098038 испрашивается в отношении товаров 03, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №429553 [1] представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из словесного элемента «PIED A TERRE», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде буквы «Р» и ее зеркального отражения, расположенного над словесным элементом. Знак зарегистрирован в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №136658 [2] представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из словесного элемента «PARK PLACE», ограниченного сверху и снизу горизонтальными линиями, выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде буквы «Р» и ее зеркального отражения, расположенного над словесным элементом. Под словесным элементом «PARK PLACE» находится словесный элемент «moscow», выполненный оригинальным

шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован, в том числе, в отношении товаров 21, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №789926 [3]

представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения короны, под которой расположена буква «Р», выполненная стандартным шрифтом, и ее зеркальное отражение. В нижней части обозначения размещен словесный элемент «PRINCIPE», выполненный оригинальным неровным шрифтом буквами латинского алфавита. Вся композиция заключена в рамку овальной формы. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в том числе, в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1098038 и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал следующее.

Несмотря на наличие в противопоставленных знаках [1, 2] словесных элементов «PIED A TERRE» и «PARK PLACE», в них, как и знаке по международной регистрации №1098038, присутствует изображение буквы «Р» и ее зеркальное отражение, на котором фиксируется внимание потребителей.

Знак по международной регистрации №1098038 и противопоставленный знак [3] являются сходными, поскольку буква «Р» и ее зеркальное отражение являются доминирующим элементом в сравниваемых знаках, кроме того буквы выполнены стандартным шрифтом, имеют одинаковые пропорции.

Сходство заявленного обозначения и изобразительных элементов противопоставленных знаков [1-3] установлено на основании наличия симметрии, сходства смыслового значения, черно-белого цветового сочетания. При этом наличие обрамления в виде шестиугольной рамки не оказывает существенного влияния на смысловое значение доминирующих изобразительных элементов сравниваемых обозначений.

Сравнение перечней товаров 18, 21, 25 классов МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары знака по международной

регистрации №1098038 и товары 18, 21, 25 классов МКТУ противопоставленных знаков [1-3] однородны, поскольку они соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Указанное обуславливает вывод о том, что знак по международной регистрации №1098038 и противопоставленные знаки [1-3], несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом, предназначены для маркировки однородных товаров и, следовательно, предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1098038 может привести к смешению в гражданском обороте товаров, маркированных этими знаками.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания знака по международной регистрации №1098038 соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 06.08.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 22.04.2013.