

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 22.12.2010, поданное NUBE S.L., Испания (далее – лицо, подавшее возражение) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №991187, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 02.12.2008 за №991187 на имя NUBE S.L., Испания. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №991187 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображения плодов вишни, и словесный элемент «РАСНА», расположенный под изобразительным, выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Решением Роспатента от 29.09.2010 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №991187. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №991187 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской

Федерации в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации сходен до степени смешения с товарным знаком «PASHA» по свидетельству №331485, правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.12.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- рассматриваемое обозначение «Pacha» на протяжении нескольких лет используется в России, при этом ни у потребителей, ни у правообладателя противопоставленного товарного знака не возникало претензий по сосуществованию обозначений «PACHA» и «PASHA» в гражданском обороте, кроме того, сведений об использовании противопоставленного товарного знака обнаружить не удалось;

- заявителю, компании НУБЕ С.Л. принадлежит серия товарных знаков, включающих словесный элемент «PACHA» (свидетельство №391777; международные регистрации: №906788, №906789, №1005892, №582440, №695990) с более ранними датами приоритета по сравнению с противопоставленным товарным знаком;

- сферы деятельности, круг потребителей, способы реализации продукции, маркированной сравниваемыми обозначениями, ценовые категории являются совершенно разными. Компании не являются конкурирующими и осуществляют деятельность в разных сегментах рынка;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными до степени смешения по всем критериям сравнения обозначений. Цветовое сочетание, графические элементы, разное написание («C» и «S»), ударение, различное фонетическое воспроизведение словесных элементов делают сравниваемые обозначения несходными, производящими в целом разное общее впечатление.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.09.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №991187 для всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- сведения из ABBY LINGVO - [1];
- сведения о зарегистрированных товарных знаках со словесным элементом «РАСНА» - [2];
- информационные материалы о заявителе - [3];
- сведения о правообладателе противопоставленного товарного знака - [4].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает возможным в части удовлетворить возражение от 22.12.2010, ввиду нижеследующего.

С учетом даты (02.12.2008) международной регистрации №991187 правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации включает в себя вышеуказанный 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, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами

обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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.

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.

Знак по международной регистрации №991187 является комбинированным, изобразительная часть представляет собой стилизованное изображение плодов вишни, словесная часть состоит из слова «РАСНА», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, расположенного под изобразительным элементом.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «PASHA», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 35 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №991187 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С точки зрения фонетики анализ словесных элементов «PACHA» - «PASHA» показал их сходство, обусловленное:

- одинаковым составом гласных;
- наличием близких и совпадающих букв/звуков;
- наличием совпадающих слогов и их расположением.

При этом следует отметить, что в сравниваемых словах слоги [-CHA] - [-SHA] произносятся одинаково pacha ['pa:ʃə] - pasha ['pa:ʃə], (см. словарь ABBYY Lingvo).

Семантическое сходство элементов обусловлено подобием заложенных в обозначения понятий, идей (слово «PASHA» в переводе с английского языка имеет значение паша; слово «PACHA» в переводе с французского языка также означает паша (см. поисковую систему Яндекс-словари).

Что касается визуального фактора сходства, то следует отметить, что исполнение сравниваемых словесных элементов буквами латинского алфавита усиливает их сходство. Наличие в рассматриваемом знаке изобразительного элемента и оригинального графического исполнения словесного элемента, которое не привело к утрате им словесного характера, не влияют на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетически и семантически сходных словесных элементов, несущих в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому, семантическому и графическому факторам сходства.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги «advertising; business management; business administration; office functions (рекламная деятельность; управление бизнесом; управление делами; офисная служба)» знака по международной регистрации №991187 и «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба)» противопоставленного знака однородны, поскольку они либо идентичны, либо соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы (управление бизнесом), имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта.

Вместе с тем коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что перечень рассматриваемого знака включает такие услуги как «retailing in stores (розничная торговля через магазины)», которые представляют собой определенный вид деятельности, связанный с торговлей товарами и оказанием услуг покупателям для личного, семейного, домашнего использования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Таким образом, в данной ситуации коллегия не усматривает возможность смешения лиц, оказывающих упомянутые услуги.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в части правомерным.

Таким образом, знак по международной регистрации №991187 в отношении услуги 35 класса МКТУ «retailing in stores» соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны на территории Российской Федерации для указанных услуг.

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

удовлетворить возражение от 22.12.2010, отменить решение Роспатента от 29.09.2010 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №991187 в отношении услуг 35 класса МКТУ «retailing in stores».