

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 19.12.2014, поданное компанией TRESSOL S.A., Испания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 10.10.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1152189, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1152189 с конвенционным приоритетом 17.10.2012, произведенной Международным Бюро ВОИС 06.11.2012 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 09, 25 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1152189 представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «etnia» и «BARCELONA», выполненные близким к стандартному шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита красного цвета. Между словесными элементами расположен изобразительный элемент в виде окружности с широким контуром и точки справа от нее.

Решение Роспатента от 10.10.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что

знак по международной регистрации №1152189 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения:

- с изобразительным знаком по международной регистрации №846109 [1], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ;

- с изобразительным знаком по международной регистрации №1034465 [2], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

При анализе сравниваемых обозначений учитывался фактор общего зрительного впечатления. Сходство знаков установлено на основании сходства изобразительных элементов, выполненных в одинаковой манере, имеющих сходную внешнюю форму, несущую одинаковую смысловую нагрузку (изображение замкнутой окружности с точкой снизу справа от нее).

Словесный элемент «BARCELONA» признан экспертизой неохраняемым.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении от 19.12.2014 заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Соглашаясь с исключением из правовой охраны словесного элемента «BARCELONA», заявитель также просит ограничить перечень товаров, исключив из него товары 25 класса МКТУ, и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку в отношении сокращенного перечня товаров 09 класса МКТУ: «lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil; instruments à lunettes; montures de lunettes; lunettes pour la pratique sportive; étuis à lunettes» (очки; линзы для очков; очки солнцезащитные; инструменты для очков; оправы для очков; очки спортивные; футляры для очков), полагая, что такое ограничение позволит снять препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1152189.

На основании сравнительного анализа комбинированного знака по международной регистрации №1152189 с противопоставленным знаком [2] заявителем сделан вывод об отсутствии сходства между ними.

В знаке по международной регистрации №1152189 доминирующее положение занимают словесные элементы, что вызвано их визуальным доминированием, ввиду чего при восприятии этого знака внимание потребителей будет сосредоточено именно на словесных элементах, которые выполняют основную функцию товарного знака. Изобразительная часть в комбинированном знаке органично включена в общую композицию и воспринимается как его неотъемлемая составляющая, имеющая оригинальное семантическое наполнение, символизируя человека на планете и стилизованное изображение монокля, что препятствует смешению заявленного знака с противопоставленным знаком [2].

Кроме того, заявитель отметил, что знак по международной регистрации №1152189 имеет характерное колористическое исполнение, что, наряду с графическими особенностями выполнения знака, способствует его запоминаемости.

Знак по международной регистрации №1152189 используется заявителем для маркировки солнцезащитных очков и оправ, каждая модель которых производится в девяти цветах. Продукция заявителя представлена в широком ассортименте на территории Российской Федерации и за время своего существования приобрела огромную популярность среди российских потребителей.

В отношении правообладателя противопоставленного знака [2] заявитель отметил, что он входит в группу компаний, чья деятельность связана с поставками различных товаров для офиса, ввиду чего в семантическом плане противопоставленный знак может быть воспринят потребителями в качестве изображения канцелярских товаров, а именно: кнопки, скотча и т.д., а также в качестве сокращения от слова «Office», то есть на ассоциативном уровне может указывать на сферу деятельности компании – поставку различных канцелярских принадлежностей и товаров для офиса.

Таким образом, сравниваемые знаки, с учетом различных сфер деятельности их владельцев, имеют разную семантическую нагрузку, ввиду чего они не смогут

рассматриваться как сходные до степени смешения. Кроме того, информация об использовании противопоставленного знака отсутствует в общедоступных поисковых системах Интернет, что позволяет сделать вывод о неиспользовании данного знака владельцем.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1152189 в отношении ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ с включением слова «BARCELONA» в качестве неохраняемого элемента.

К возражению приложены следующие материалы:

- словарные материалы из электронного словаря www.multitran.ru и электронной энциклопедии Википедия;
- информация об использовании знака по международной регистрации №1152189;
- информация о правообладателе противопоставленного знака - компании «Лугесо»;
- выдержки из электронных баз данных ВОИС и OHIM в отношении действия международных регистраций №№1152189, 1034465, 846109.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.10.2012) конвенционного приоритета международной регистрации №1152189 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 пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в

частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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.

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 и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

Согласно пункту (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.

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

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются 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 №1152189, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «etnia» и «BARCELONA», выполненные близким к стандартному шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита красного цвета. Между словесными элементами расположен изобразительный элемент в виде окружности с широким контуром и круга в виде точки справа от нее.

Словесный элемент «etnia» в переводе с испанского на русский язык обозначает «этническая группа», а слово «BARCELONA» - город в Испании.

Заявитель выразил согласие с тем, что географическое наименование «BARCELONA» является неохраняемым элементом в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации №846109 [1] представляет собой изобразительное обозначение  в виде окружности с широким контуром и круга справа от нее.

Знак охраняется, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1034465 [2]  также является изобразительным и также состоит из окружности с широким контуром и небольшого круга справа от нее.

Знак охраняется в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сходство знака по международной регистрации №1152189 с противопоставленными изобразительными знаками обусловлено сходством, близким к тождеству, их изобразительных элементов.

Изобразительный элемент знака по международной регистрации №1152189, расположенный в центральной части, удобной для восприятия потребителя и имеющий крупный размер, пространственно доминируя в композиции знака, играет существенную роль в индивидуализации товара наряду со словесными элементами. Кроме того, этот элемент имеет самостоятельное значение и композиционно не связан со словесными элементами «etnia» и «BARCELONA», что подтверждается приложенными к возражению рекламными материалами о продукции заявителя, в которых приведены только словесные элементы.

В этой связи коллегия не может согласиться с утверждением заявителя о том, что изобразительный элемент заявленного обозначения воспринимается как его неотъемлемая составляющая часть.

Сходство знака по международной регистрации №1152189 с противопоставленными знаками [1] - [2] определяется сходством внешней формы изобразительных элементов в виде окружности с широким контуром и круга в виде точки справа от нее, а также подобием смыслового значения, заложенного в данную совокупность геометрических фигур.

Цветовое решение сравниваемых знаков не оказывает решающего влияния на общий вывод об их сходстве. Вместе с тем, выполнение окружности в знаке по международной регистрации №1152189 и в противопоставленном знаке [2] в красном цвете усиливает их сходство.

Коллегия не может согласиться с утверждением заявителя о том, что знак по международной регистрации №1152189 и противопоставленный знак [2] имеют абсолютно разные семантические нагрузки, в силу того, что их владельцы работают разных областях деятельности, поскольку сравниваемые изображения объединяет общая идея, выраженная в использовании одинаковой совокупности геометрических фигур.

Анализ однородности товаров 09, 25 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1152189, и товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам, показал следующее.

Однородность этих товаров, прежде всего, обусловлена принадлежностью их к одной родовой группе.

Заявитель не оспаривает однородность товаров 25 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №1152189 и предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку [1].

Вместе с тем, заявитель полагает, что ограничение перечня товаров 09 класса МКТУ будет способствовать признанию их неоднородности с товарами 09 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку [2].

В этой связи коллегия отмечает, что товары 09 класса «очки; линзы для очков; очки солнцезащитные; инструменты для очков; оправы для очков; очки спортивные; футляры для очков», в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1152189, входят в родовую группу товаров, указанных в перечне противопоставленного знака [2] «оптические приборы и инструменты», как вид товара. Однородность этих товаров определяется принадлежностью их к одной родовой группе, одним назначением и кругом потребителей. Таким образом, даже в отношении ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ их однородность сохраняется.

На основании изложенного можно сделать вывод, что знак по международной регистрации №1152189 вызывает в сознании потребителей сходные ассоциации с противопоставленным знаком [2] в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, несмотря на отдельные отличия между ними, что определяет их сходство до степени смешения.

Коллегия находит неубедительными доводы заявителя о том, что отсутствие информации об использовании противопоставленного знака [2] в общедоступных поисковых системах Интернет может свидетельствовать о его неиспользовании на территории Российской Федерации, поскольку такой вывод может быть сделан только на основании соответствующего судебного решения.

В отношении приложенных к возражению рекламных материалов о деятельности заявителя и производимой им продукции коллегия отмечает, что, как указано выше, представленная в них информация касается только словесной части заявленного обозначения, кроме того, эта информация размещена в сети Интернет в 2014 году и не подтверждает довод заявителя о длительности и интенсивности использования обозначения на территории Российской Федерации, а также о популярности продукции, маркированной этим обозначением, у российского потребителя.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1152189 следует признать обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия

пришла к выводу

о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 19.12.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 10.10.2014.