

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 07.06.2013. Данное возражение подано компанией «ПБС Фэшн Компани Лимитед», Тайланд (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011718031, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011718031 на регистрацию комбинированного обозначения с элементами «POLICE®», «INTERNATIONAL» была подана на имя заявителя 09.06.2011 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с материалами заявки заявленное обозначение является комбинированным и содержит изобразительные элементы, представляющие собой два горизонтально-ориентированных прямоугольника, в верхнем из которых выполнено стилизованное изображение верхней части четырех человек, а в нижнем – их нижней части. Между прямоугольниками прописными буквами оригинальным шрифтом в латинице выполнен словесный элемент «POLICE» (Полис) – с английского языка переводится как «поддержание порядка, охрана порядка». Справа от слова выполнен неохраямый элемент ®. Внутри нижнего прямоугольника прописными буквами наклонным шрифтом в латинице выполнен второй словесный элемент «INTERNATIONAL» (Интернешенел) – с английского языка может быть переведен как «международный».

Роспатентом 25.02.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011718031 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента обосновано заключением по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (Де Риго С.п.А., Италия – DE RIGO S.P.A., IT) знаками:

- «POLICE», международная регистрация № 482709, конвенционный приоритет от 29.07.1983, товары 25 класса МКТУ [1];

- «POLICE», международная регистрация № 647709, конвенционный приоритет от 26.09.1995, товары 25 класса МКТУ [2];

- «POLICE», международная регистрация № 906156, конвенционный приоритет от 13.06.2006, товары 25 класса МКТУ [3];

- «ПОЛИС», свидетельство № 392940, приоритет от 17.07.2008, товары 25 класса МКТУ [4].

В заключении экспертизы также указано, что элемент «INTERNATIONAL» и знак ®, не имеющий словесного характера и характерного графического исполнения, не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, в заключении приведен подробный анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков.

В палату по патентным спорам 07.06.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем выражается согласие с исключением из правовой охраны элементов «INTERNATIONAL» и ®;

- сравнение заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] «POLICE – POLICE INTERNATIONAL» показывает их несходство по всем критериям: фонетическому (различное количество слов, слогов и звуков, разный состав звуков), графическому (разное количество слов и букв, наличие разных изобразительных элементов – различное общее зрительное впечатление),

семантическому (словосочетание «POLICE INTERNATIONAL» в совокупности с изображением людей в винтажной одежде порождает образ международных блюстителей моды, представляющих потребителю одежду must-have, и классику, модную на все времена);

- различие заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [4] дополнительно усиливается выполнением знака [4] буквами русского алфавита («ПОЛИС»), что существенным образом влияет на фонетику (различные ударные слоги), графику (буквы разных алфавитов) и семантику (полис – 1) город-государство, 2) свидетельство, выдаваемое страховым обществом застрахованному в нем лицу или учреждению).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ с исключением из правовой охраны элементов «INTERNATIONAL» и ®.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необоснованными.

С учетом даты приоритета (09.06.2011) заявки № 2011718031 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 2.3.2.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.



Заявленное обозначение «  » является комбинированным. В центре композиции расположен словесный элемент «POLICE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, разделяющий изобразительный элемент знака на два горизонтально-ориентированных прямоугольника, внутри которых размещено изображение четырех человек. В нижнем прямоугольнике также размещен словесный элемент «INTERNATIONAL», выполненный заглавными буквами латинского алфавита. После элемента «POLICE» размещен элемент ®. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.



Противопоставленный знак «  » [1] является комбинированным. В центре композиции расположен словесный элемент «POLICE», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, над которым размещены изображения быстро движущейся машины и круга. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак «POLICE» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак «POLICE» [3] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак «ПОЛИС» [4] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] показал следующее.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://slovari.yandex.ru/>) позволил установить, что слово «POLICE» является лексической единицей английского и французского языков и означает «полиция, полицейские, охрана». Слово «INTERNATIONAL» также является лексической единицей английского и французского языков и означает «интернациональный, международный».

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что элементы «INTERNATIONAL» и ® являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанное заявителем не оспаривается.

В заявленном и противопоставленном [1] комбинированных обозначениях основным индивидуализирующим элементом выступает слово «POLICE», поскольку оно выполнено крупным жирным шрифтом, размещено в центре композиции, и занимает доминирующее положение. Кроме того, следует обратить внимание, что в комбинированных обозначениях основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения).

Таким образом, все сравниваемые обозначения включают в свой состав в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) фонетически и семантически тождественный элемент «POLICE», что обуславливает ассоциирование знаков друг с другом.

Графический фактор сходства в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку использование стандартных шрифтов или незначительной стилизации шрифта (буквы четко очерчены и легко прочитываются) в сравниваемых обозначениях, а также наличие в заявленном и противопоставленном знаке [1] изобразительных элементов, не приносят в восприятие обозначений ничего, что могло бы повлиять на принципиальное различие знаков.

Довод заявителя о наличии в заявленном обозначении именно словосочетания «POLICE INTERNATIONAL» не может быть признан убедительным, поскольку является непосредственным умозаключением заявителя и носит субъективный

характер. Напротив, раздельное графическое исполнение слов «POLICE» и «INTERNATIONAL» (на разных строках, различные размер букв и шрифтовое исполнение) обуславливает восприятие данных слов как самостоятельных словесных единиц. Кроме того, неохраняемый знак ® дополнительно выделяет слово «POLICE».

Коллегией палаты по патентным спорам также было принято во внимание, что противопоставленные знаки [1-3] принадлежат одному правообладателю и образуют серию знаков, объединенную словесным элементом «POLICE».

Вышеизложенное свидетельствует о том, что в целом заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] являются сходными, несмотря на отдельные их отличия.

Относительно товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, необходимо отметить, что их следует признать однородными, поскольку все они относятся к предметам одежды, т.е. соотносятся как «род/вид», имеют одно и то же назначение, условия реализации и круг потребителей. Перечень услуг 35 класса МКТУ противопоставленного знака [3] включает позиции, касающиеся приобретения потребителями различных товаров, в том числе одежды.

Однородность товаров 25 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

Маркировка однородных товаров сходными знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-3] и однородность товаров 25 класса МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно противопоставленного товарного знака [4] «ПОЛИС» коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что следует согласиться с мнением заявителя, что само по себе слово «ПОЛИС» имеет в русском языке иное лексическое значение,

чем слово «POLICE», но в связи с тем, что товарный знак [4] принадлежит тому же владельцу, что и знаки [1-3] и зарегистрирован в отношении тех же товаров, что и знаки [1-3], то он может быть воспринят как транслитерация основного индивидуализирующего элемента серии знаков [1-3] «POLICE».

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

отказать в удовлетворении возражения от 07.06.2013, оставить в силе решение Роспатента от 25.02.2013.