

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, поступившее 29.06.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное THE NET-A-PORTER GROUP LIMITED, Royaume-Uni (далее - заявитель) на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1207739, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1207739 с конвенционным приоритетом от 05.09.2013 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 29.11.2013 на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1207739 представляет собой словесное обозначение , включающее словесный элемент «PORTER» и словесный элемент «powered by NET-A-PORTER», расположенный в центре буквы «О», выполненные буквами латинского алфавита.

Роспатентом 29.02.2016 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1207739 не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что знак по международной регистрации №1207739 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 09, 16, услуг 41 и части услуг 35 классов МКТУ с зарегистрированными на имя иных лиц и имеющими более ранний приоритет товарными знаками:

ПОРТЕР

- **PORTER** по свидетельству №259258 [1];



- по свидетельству №395729 [2];



- по свидетельству №395730 [3];



- по свидетельству №418415 [4].

Кроме того, экспертиза согласилась с доводами заявителя (дополнительные материалы от 27.11.2015) и сняла противопоставления по товарным знакам:



по свидетельству №552490 [5];



по свидетельству №551843



[6];

по свидетельству №552491 [7];



по свидетельству

№551844 [8]; по свидетельству №552492 [9]; по
свидетельству №550315 [10].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.06.2016, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1207739 в отношении всех товаров 09, всех услуг 35 и части услуг 41 классов МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявитель не согласен с экспертизой, что услуги 35 класса МКТУ по розничной продаже различных видов товаров однородны самим товарам, поскольку они относятся к разным видам деятельности (производство и продажа розничная), осуществляются различными субъектами предпринимательской деятельности;

- с учетом имеющихся фонетических, семантических и графических отличий сравниваемых знаков отсутствуют основания считать, что существует возможность смешения заявленного и противопоставленных знаков в гражданском обороте;

- кроме того, факт сосуществования противопоставленных товарных знаков [2,3] и [4], включающих словесный элемент «PORTER», зарегистрированных на две различные компании в отношении однородных товаров 18, 25 классов МКТУ, показывает, что данные товарные знаки не являются сходными до степени смешения;

- товары 09 класса МКТУ также не являются однородными товарам 09 класса МКТУ, указанным в противопоставленных регистрациях [6,8,9], поскольку они относятся к разным видам товаров, имеют отличающиеся условия реализации и круг потребителей;

- часть заявленных услуг 41 класса МКТУ, а именно: *"entertainment services featuring electronic media, multimedia content, videos, movies, pictures, images, text, photos, games, user-generated content, audio content, and related information via*

computer and communications networks; entertainment services; digital video, audio and multimedia entertainment publishing services; entertainment services; digital video, audio and multimedia entertainment publishing services; entertainment services; organising and operating talent shows and fashion shows; arranging talent contests and beauty contests; production of films, and of sound, music or video recordings; direction of films and performances; organising and conducting parties, festivals and entertainment events" относится к подгруппе услуг «развлечения», которые не являются однородными услугам 41 класса МКТУ, относящихся к услугам "образования и воспитания людей и публикациям", охватываемых регистрацией №259258 [1];

- «создание кинофильмов, организация различных шоу и конкурсов красоты» является достаточно специфичным видом услуг, оказываемых кинорежиссерами, продюсерами, композиторами, сценаристами-постановщиками, которые не являются однородными всем услугам, указанным в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству №259258 [1].

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1207739 в отношении всех товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, а также вышеуказанных услуг 41 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными частично.

С учетом даты (05.09.2013) конвенционного приоритета международной регистрации №1207739 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 №32 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 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 №1207739 представляет собой словесное обозначение , включающее словесный элемент «PORTER» и словесный элемент «powered by NET-A-PORTER», расположенный в центре буквы «О», выполненные буквами латинского алфавита.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-4], зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг и имеющих более ранний приоритет.

Сравнительный анализ рассматриваемого знака  и

ПРОТЕР
ПРОТЕР
противопоставленных знаков: ПРОТЕР по свидетельству №259258 [1];



по свидетельству №395729 [2];



по свидетельству №395730 [3];



по свидетельству №418415 [4] на тождество и сходство показал следующее.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящего в них словесного элемента «**PORTER**» (porter – в переводе с английского языка означает носильщик, привратник, швейцар), занимающего в знаках доминирующее или начальное положение, на котором акцентируется основное внимание потребителя. Наличие в рассматриваемом знаке и знаках [2-4] дополнительных словесных элементов, обладающих слабой различительной способностью, а также некоторые различия в графическом исполнении знаков не оказывают существенного влияния на восприятие обозначений в целом.

Согласно возражению предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1207739 испрашивается для всех товаров 09 и услуг 35, а также части услуг 41 классов МКТУ. Заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1207739 в отношении товаров 16 класса МКТУ, в этой связи анализ однородности рассматривается в отношении следующих товаров и услуг 09, 35, 41 классов МКТУ.

Товары 09 класса МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1207739, а именно «Informations au format électronique; publications électroniques téléchargeables dans les domaines de la mode, des actualités, du style de vie, de la culture, du divertissement, des voyages, des réseaux sociaux; applications électroniques pour équipements de télécommunications électroniques» (информация, записанная в электронном виде; загружаемые электронные издания в области моды, новостей, стиля жизни, культуры, развлечений, путешествий, социальных сетей; электронные приложения для электронного телекоммуникационного оборудования) однородны услугам 41 класса МКТУ «публикация интерактивная

книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака [1], поскольку относятся к одному виду деятельности (подготовка и выпуск изданий в режиме он-лайн), имеют одно назначение и единый способ распространения информации (предоставление информации по средством компьютерной сети), что предопределяет совместную встречаемость исследуемых обозначений в гражданском обороте.

Что касается услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1207739, то часть указанных в перечне услуг, а именно: «services de vente au détail de vêtements, articles de chapellerie et chaussures, articles de bijouterie, montres, accessoires de mode, textiles, produits cosmétiques, préparations de toilette non médicamenteuses, articles de lunetterie, étuis de transport, produits en cuir, sacs à main et tous types de sacs; services de regroupement pour le compte de tiers de vêtements, articles de chapellerie et chaussures, articles de bijouterie, montres, accessoires de mode, textiles, produits cosmétiques, préparations de toilette non médicamenteuses, articles de lunetterie, étuis de transport, produits en cuir, sacs à main et tous types de sacs; mise à disposition de services de vente au détail par catalogue de correspondance de vêtements, articles de chapellerie et chaussures, articles de bijouterie, montres, accessoires de mode, textiles, produits cosmétiques, préparations de toilette non médicamenteuses, articles de lunetterie, étuis de transport, produits en cuir, sacs à main et tous types de sacs; mise à disposition de services de vente en ligne sur un site Internet de vêtements, articles de chapellerie et chaussures, articles de bijouterie, montres, accessoires de mode, textiles, produits cosmétiques, préparations de toilette non médicamenteuses, articles de lunetterie, étuis de transport, produits en cuir, sacs à main et tous types de sacs; mise à disposition de services de vente au détail par le biais d'une chaîne de télévision de vêtements, articles de chapellerie et chaussures, articles de bijouterie, montres, accessoires de mode, textiles, produits cosmétiques, préparations de toilette non médicamenteuses, articles de lunetterie, étuis de transport,

produits en cuir, sacs à main et tous types de sacs; mise à disposition de services de vente au détail par téléphone ou téléphone portable, dispositif portable compatible avec Internet ou autre dispositif de télécommunications de vêtements, articles de chapellerie et chaussures, articles de bijouterie, montres, accessoires de mode, textiles, produits cosmétiques, préparations de toilette non médicamenteuses, articles de lunetterie, étuis de transport, produits en cuir, sacs à main et tous types de sacs; mise à disposition de services de vente au détail par voie de marketing direct de vêtements, articles de chapellerie et chaussures, articles de bijouterie, montres, accessoires de mode, textiles, produits cosmétiques, préparations de toilette non médicamenteuses, articles de lunetterie, étuis de transport, produits en cuir, sacs à main et tous types de sacs (услуги розничной продажи одежды, головных уборов и обуви, ювелирных изделий, часов, модных аксессуаров, текстиля, косметики, гигиенических немедикаментозных средств, солнцезащитных очков, футляров, изделий из кожи, сумок всех видов; услуги для третьих лиц по группировке одежды, головных уборов и обуви, ювелирных изделий, часов, модных аксессуаров, текстиля, косметики, немедикаментозных гигиенических средств, солнцезащитных очков, чехлов, изделий из кожи, сумок всех видов, что позволяет клиентам осмотреть и приобрести эти товары удобно; предоставление розничных услуг по соответствующему каталогу одежды, головных уборов и обуви, ювелирных изделий, часов, модных аксессуаров, текстиля, косметики, немедикаментозных гигиенических средств, солнцезащитных очков, футляров, изделий из кожи, сумок всех видов; предоставление онлайн-розничных услуг на веб-сайте одежды, головных уборов и обуви, ювелирных изделий, часов, модных аксессуаров, текстиля, косметики, немедикаментозных гигиенических средств, солнцезащитных очков, футляров, изделий из кожи, сумок всех видов; предоставление услуг розничной продажи по телевизионному каналу одежды, головных уборов и обуви, ювелирных изделий, часов, модных аксессуаров, текстиля, косметики, немедикаментозных гигиенических средств, солнцезащитных очков, футляров, изделий из кожи, сумок всех видов; предоставление розничных услуг по продаже по телефону, портативному

устройству, совместимому с Internet или другим телекоммуникационным устройством, одежды, головных уборов и обуви, ювелирных изделий, часов, модных аксессуаров, текстиля, косметики, немедикаментозных гигиенических средств, солнцезащитных очков, футляров, изделий из кожи, сумок всех видов; предоставление розничных услуг по продаже посредством прямого маркетинга одежды, головных уборов и обуви, ювелирных изделий, часов, модных аксессуаров, текстиля, косметики, немедикаментозных гигиенических средств, солнцезащитных очков, футляров, изделий из кожи, сумок всех видов)» не является однородной товарам 18, 25 и услугам 35 классов МКТУ, приведенным в перечнях противопоставленных знаков [1-4], поскольку они не совпадают по виду, роду, имеют разное назначение и разный круг потребителей. При этом следует отметить, что производство товаров и услуги по их розничной продаже относятся к разным видам экономической деятельности в одном случае, это – производственная деятельность, а в другом – торговая деятельность, связанная с услугами по продвижению товаров. Поскольку сравниваемые знаки имеют ряд отличий, т.е. не являются тождественными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об одном источнике происхождения товаров и услуг.

Другая часть услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1207739, а именно «mise à disposition d'informations et de conseils liés aux services de vente au détail; services de conseillers en gestion d'entreprises; mise à disposition de conseils et d'une assistance en matière de sélection de produits; services de promotion par le biais de la mise à disposition de liens sponsorisés vers les sites Web de tiers; services publicitaires et commerciaux; publicité pour des tiers; services de publicité, de marketing, de promotion, de soutien et services publicitaires; distribution d'échantillons (предоставление информации и консультаций, связанных с розничной продажей; консультационные услуги, управление бизнесом; предоставление консультаций и помощи в выборе продукции; услуги по продвижению путем предоставления рекламных ссылок на сайты третьих лиц;

рекламные и бизнес-услуги; реклама для других; реклама, маркетинг, продвижение, поддержка и рекламные услуги; распространение образцов)» признана коллегией однородной услугам 35 класса МКТУ – «агентства по коммерческой информации; реклама; рекламные агентства; реклама интерактивная в компьютерной сети; информация деловая; консультации профессиональные в области бизнеса; помощь в управлении бизнесом», указанным в перечне товарного знака [1], поскольку они либо совпадают по виду, либо относятся к одним родовым группам, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Что касается услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне знака по международной регистрации №1207739, то часть услуг, а именно: «services d'éducation pour la mise à disposition d'informations ou médias électroniques sur Internet ou d'autres réseaux de communications; services de divertissement; services d'éducation; services d'éducation proposant des médias électroniques, contenus multimédias, vidéos, films cinématographiques, représentations graphiques, images, textes, photographies, jeux, contenus générés par les utilisateurs, contenus audio et informations connexes par l'intermédiaire de réseaux informatiques et de communications; services de divertissement et d'enseignement; services d'édition de divertissements multimédias, audio et vidéo numériques; services de publication; services de publication électronique; édition de revues; publication électronique en ligne de livres, périodiques et magazines; mise à disposition de publications électroniques en ligne; mise à disposition de publications à partir d'un réseau informatique mondial ou d'Internet par le biais d'un navigateur; services de publication numérique en ligne; services de divertissement; services d'enregistrement vidéo; production de films et d'enregistrements; réalisation de films et de représentations; organisation et animation de fêtes, festivals et manifestations de divertissement (услуги в области образования для предоставления информации и электронных средств массовой информации в сети Интернет или других сетей связи; развлекательные услуги; услуги в области образования; образовательные услуги, обеспечивающие электронные средства массовой информации, мультимедийного контента, видео,

кинофильмы, графику, изображения, тексты, фотографии, игры, пользовательский контент, аудио-контента, а также связанную с ними информацию через компьютерные и коммуникационные сети; развлекательные и образовательные услуги; редактирование мультимедийных развлечений, цифрового аудио и видео; издательские услуги; электронные издательские услуги; издательство журналов; электронная публикация книг, периодических изданий и журналов; предоставление онлайн-электронных публикаций; предоставление публикаций из глобальной компьютерной сети или через Интернет через браузер; цифровые издательские услуги в режиме онлайн; развлекательные услуги; услуги записи видео; киносъемки; кинопроизводство и представления; организация и проведение вечеринок, фестивалей и других развлекательных мероприятий)» однородна услугам 41 класса МКТУ – «видеосъемка, информация по вопросам воспитания и образования; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительской целью; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация лотерей; дискотеки; публикация интерактивных книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]», в отношении которых действует противопоставленный знак [1], поскольку они относятся к одним родовым группам (образование, услуги по организации культурно-развлекательных мероприятий, публикации, издательская деятельность, производство кино- и видеозаписей), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Что касается другой части услуг 41 класса МКТУ в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1207739, а именно: «services de divertissement, à savoir mise à disposition d'informations ou de contenus multimédias par le biais d'Internet ou autres réseaux de communications; services de divertissement proposant des médias électroniques, contenus multimédias, vidéos, films cinématographiques, représentations graphiques, images, textes, photographies, jeux, contenus générés par les utilisateurs,

contenus audio et informations connexes par l'intermédiaire de réseaux informatiques et de communications; organisation et animation de spectacles de talents et de défilés de mode; organisation de concours de talents et concours de beauté; services d'enregistrement audio)/(развлекательные услуги, а именно предоставление информации или мультимедийного контента в сети Интернет или других сетях связи; развлекательные услуги с участием электронных средств массовой информации, мультимедийного контента, видео, кинофильмов, графики, изображений, текстов, фотографий, игр, пользовательского контента, аудио-контента, а также связанной с ними информации через компьютерные и коммуникационные сети; организация и проведение конкурсов талантов и дефиле; организация конкурсов талантов и конкурсов красоты; услуги аудио записи), то они признаны коллегией неоднородными вышеуказанным услугам 41 класса МКТУ противопоставленного знака [1], поскольку услуги «services de divertissement, à savoir mise à disposition d'informations ou de contenus multimédias sur Internet et/ou d'autres réseaux de communications; services de divertissement proposant des médias électroniques, contenus multimédias, vidéos, films cinématographiques, représentations graphiques, images, textes, photographies, jeux, contenus générés par les utilisateurs, contenus audio et informations connexes par l'intermédiaire de réseaux informatiques et de communications» в отличие от услуг «дискоотеки» предоставляются посредством сети Интернет, электронных средств массовой информации, компьютерных и коммуникационных сетей, т.е. имеют разные условия реализации, разный круг потребителей, а также не являются взаимозаменяемыми, услуги «organisation et animation de spectacles de talents et de défilés de mode; organisation de concours de talents et concours de beauté; services d'enregistrement audio» отличаются от услуг 41 класса МКТУ противопоставленного знака [1], приведенных выше, по виду, роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг и несоответствии знака по международной регистрации №1207739 требованиям подпункта 2 пункта

6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 09, части услуг 35 и 41 классов МКТУ, для которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации согласно возражению заявителя.

В отношении другой части услуг 35 и 41 классов МКТУ, признанной неоднородной товарам и услугам противопоставленных товарных знаков, у коллегии не имеется оснований для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1207739.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.06.2016, отменить решение Роспатента от 29.02.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1207739 в отношении услуг 35 класса МКТУ «services de vente au détail de vêtements, articles de chapellerie et chaussures, articles de bijouterie, montres, accessoires de mode, textiles, produits cosmétiques, préparations de toilette non médicamenteuses, articles de lunetterie, étuis de transport, produits en cuir, sacs à main et tous types de sacs; services de regroupement pour le compte de tiers de vêtements, articles de chapellerie et chaussures, articles de bijouterie, montres, accessoires de mode, textiles, produits cosmétiques, préparations de toilette non médicamenteuses, articles de lunetterie, étuis de transport, produits en cuir, sacs à main et tous types de sacs permettant à la clientèle d'examiner et d'acheter ces produits commodément; mise à disposition de services de vente au détail par catalogue de correspondance de vêtements, articles de chapellerie et chaussures, articles de bijouterie, montres, accessoires de mode, textiles, produits cosmétiques, préparations de toilette non médicamenteuses, articles de lunetterie, étuis de transport, produits en cuir, sacs à main et tous types de sacs; mise à disposition de services de vente en ligne sur un site Internet de vêtements, articles de chapellerie et chaussures, articles de bijouterie,

montres, accessoires de mode, textiles, produits cosmétiques, préparations de toilette non médicamenteuses, articles de lunetterie, étuis de transport, produits en cuir, sacs à main et tous types de sacs; mise à disposition de services de vente au détail par le biais d'une chaîne de télévision de vêtements, articles de chapellerie et chaussures, articles de bijouterie, montres, accessoires de mode, textiles, produits cosmétiques, préparations de toilette non médicamenteuses, articles de lunetterie, étuis de transport, produits en cuir, sacs à main et tous types de sacs; mise à disposition de services de vente au détail par téléphone ou téléphone portable, dispositif portable compatible avec Internet ou autre dispositif de télécommunications de vêtements, articles de chapellerie et chaussures, articles de bijouterie, montres, accessoires de mode, textiles, produits cosmétiques, préparations de toilette non médicamenteuses, articles de lunetterie, étuis de transport, produits en cuir, sacs à main et tous types de sacs; mise à disposition de services de vente au détail par voie de marketing direct de vêtements, articles de chapellerie et chaussures, articles de bijouterie, montres, accessoires de mode, textiles, produits cosmétiques, préparations de toilette non médicamenteuses, articles de lunetterie, étuis de transport, produits en cuir, sacs à main et tous types de sacs» и услуг 41 класса МКТУ «services de divertissement, à savoir mise à disposition d'informations ou de contenus multimédias par le biais d'Internet ou autres réseaux de communications; services de divertissement proposant des médias électroniques, contenus multimédias, vidéos, films cinématographiques, représentations graphiques, images, textes, photographies, jeux, contenus générés par les utilisateurs, contenus audio et informations connexes par l'intermédiaire de réseaux informatiques et de communications; organisation et animation de spectacles de talents et de défilés de mode; organisation de concours de talents et concours de beauté; services d'enregistrement audio», указанных в регистрации.