

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.05.2016, поданное компанией Philipp Plein, Швейцария (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 26.01.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1207928, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 28.10.2013 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1207928 на имя заявителя в отношении товаров 03, 14, 18, 20, 21, 24, 25, 28 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1207928 представляет собой



комбинированное обозначение PHILIPP PLEIN, состоящее из изображения шестиугольника, в котором размещена буква «Р» и ее зеркальное отражение и словесных элементов «PHILIPP PLEIN», выполненных заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Согласно решению Роспатента от 26.01.2016 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1207928 в отношении товаров 18, 21, 25 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1207928 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками:

- с комбинированным товарным знаком со словесными элементами «PIED A TERRE», а также изображением буквы «Р» и ее зеркального отражения по свидетельству №429553 с приоритетом от 24.06.2009 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 18, 25 классов МКТУ [1];

- с комбинированным знаком со словесным элементом «PRINCIPE», а также изображением буквы «Р» и ее зеркального отражения по международной регистрации №789926 с конвенционным приоритетом от 24.04.2002 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 18, 25 классов МКТУ [2];

- с комбинированным товарным знаком со словесными элементами «PARK PLACE», а также изображением буквы «Р» и ее зеркального отражения по свидетельству №136658 с приоритетом от 05.08.1994 в отношении товаров 21, 25 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 21, 25 классов МКТУ [3].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на присутствии в знаках буквы «Р» и ее зеркального отражения.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно сведениям Реестра Компаний Англии и Уэльса по состоянию на 30 июня 2015 года компания Шу Студиоу Лимитид, являвшаяся правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №429553, была ликвидирована 20 марта 2012 года;

- заявитель обратился в Роспатент с заявлением о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №429553 в связи с прекращением юридического лица - правообладателя. Данное заявление было в установленном порядке удовлетворено, и правовая охрана товарного знака по свидетельству №429553 досрочно прекращена в связи с ликвидацией юридического лица - обладателя исключительного права на товарный знак. Соответствующие сведения внесены в Государственный реестр товарных знаков 03 марта 2016 года;

- в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №136658, Судом по интеллектуальным правам вынесено решение от 23 мая 2016 года по делу № СИП-655/2015. В соответствии с данным решением правовая охрана указанного товарного знака досрочно прекращена в отношении всех товаров 25 класса МКТУ;

- заявителем получено согласие от владельца знака по международной регистрации №789926 на предоставление знаку по международной регистрации №1207928 правовой охраны на территории России в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ;

- заявитель отмечает, что противопоставленный знак по международной регистрации №789926 не должен рассматриваться в качестве сходного до степени смешения со знаком по международной регистрации №1207928, поскольку он отличается семантически, графически и фонетически.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 26.01.2016 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении заявленных товаров 18, 25 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (28.10.2013) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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), 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 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.

Знак по международной регистрации №1207928 представляет собой



комбинированное обозначение PHILIPP PLEIN, состоящее из изображения шестиугольника, в котором размещена буква «Р» и ее зеркальное отражение и словесных элементов «PHILIPP PLEIN», выполненных заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 18, 21, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированное



обозначение PIED A TERRE, состоящее из словесных элементов «PIED A TERRE», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенного над ними изобразительного элемента в виде буквы «P» и ее зеркального отражения. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой комбинированное



обозначение , состоящее из словесного элемента «PRINCIPE», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенного над ним изобразительного элемента в виде буквы «P» и ее зеркального отражения. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 18, 25 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой комбинированное



обозначение , состоящее из словесных элементов «PARK PLACE», «MOSCOW», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенного над ними изобразительного элемента в виде буквы «P» и ее зеркального отражения. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1207928 в отношении всех заявленных товаров 18, 21, 25 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-3].

Вместе с тем при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится то, что из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания выявлено, что правовая охрана товарного знака

по свидетельству №429553 досрочно прекращена в связи с ликвидацией юридического лица – правообладателя. Таким образом, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1207928 на территории Российской Федерации в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Также, заявителем представлено решение Суда по интеллектуальным правам от 23.05.2016 г. по делу № СИП-655/2015, которым правовая охрана товарного знака по свидетельству №136658 досрочно прекращена в отношении всех товаров 25 класса МКТУ. В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1207928 на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Кроме того, заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №789926 для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1207928 на территории Российской Федерации в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для отмены решения Роспатента от 26.01.2016 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1207928 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.05.2016, отменить решение Роспатента от 26.01.2016 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1207928 в отношении товаров 18, 25 классов МКТУ.