

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 13.02.2015, поданное фирмой ПОЛИНИ ГРУП С.Р.Л., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 13.11.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013703434, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2013703434 было подано 06.02.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 33 класса МКТУ «алкогольные напитки (за исключением пива)».

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «POLINI», выполненный близким к стандартному шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, изобразительный элемент в виде размещенной в овале буквы «Р» и словесные элементы «distillates», «beverages», выполненные на фоне знака &/. Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, синем, желтом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 13.11.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013703434 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено,

что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, включающими словесные элементы «POLIN», «ПОЛИН» (свидетельства №№377065, 377066), ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 33 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что сходство заявленного обозначения и противопоставленного знака установлено на основании фонетического сходства входящих в их состав словесных элементов «POLINI», «POLIN», «ПОЛИН».

Кроме того, в заключении указано, что на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса словесные элементы «distillates», «beverages» и знак «&» являются неохраняемыми элементами.

В возражении от 13.02.2015, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Заявитель согласился с исключением из самостоятельной правовой охраны элементов «distillates», «beverages», «&».

Что касается противопоставленных регистраций, то, по мнению заявителя, между ними и заявленным обозначением отсутствует сходство до степени смешения ввиду наличия фонетических, семантических и визуальных различий.

Кроме того, заявитель полагает, что заявленное обозначение не будет смешиваться на рынке с противопоставленными товарными знаками, поскольку правообладатель противопоставленных товарных знаков – ООО «Торговый Дом «Альтернатива – АНА» занимается только оптовой и розничной торговлей и хранением и не является производителем алкогольной или какой-либо другой продукции.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 13.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013703434.

К возражению приложена выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице ООО «Торговый Дом «Альтернатива – АНА».

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

С учетом даты (06.02.2013) поступления заявки №2013703434 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

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 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное



обозначение , включающее словесный элемент «POLINI», выполненный близким к стандартному шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, изобразительный элемент в виде размещенной в овале буквы «Р» и словесные элементы «distillates», «beverages», выполненные на фоне знака &/. Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, синем, желтом цветовом сочетании. Доминирующее положение в композиции комбинированного товарного знака занимает словесный элемент «POLINI», поскольку именно на нем акцентируется внимание, он легче запоминается, кроме того, этот элемент расположен в центральной части, удобной для восприятия, и выделен более крупным размером шрифта. Изобразительный элемент в виде буквы «Р» в овале указывает на первую букву, с которой начинается слово «POLINI», что дополнительно усиливает индивидуализирующую роль этого словесного элемента.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №377065

Polin

Полин

представляет собой словесное обозначение , содержащее словесные элементы «Polin/Полин», выполненные строчными буквами латинского и русского алфавитов с первыми заглавными буквами в две строки.

представляет собой комбинированное обозначение , содержащее словесный элемент «Polin», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками определено на основании фонетического сходства занимающих доминирующее положение словесных элементов «POLINI», «POLIN», «ПОЛИН», которое обусловлено наличием совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, обуславливающим полное фонетическое вхождение в заявленное обозначение словесных элементов «POLIN», «ПОЛИН».

Коллегия не может согласиться с доводом заявителя о фонетическом различии между сравниваемыми обозначениями, основанном на включении в заявленное обозначение дополнительных неохранных словесных элементов «distillates», «beverages», поскольку эти элементы не играют существенной роли в заявленном обозначении, в отличие от словесного элемента «POLINI», несущего основную индивидуализирующую нагрузку.

Что касается семантического критерия сходства, то, поскольку, как утверждает сам заявитель, сравниваемые словесные элементы являются именами собственными, обозначающими фамилии, они могут вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации.

Принимая во внимание то обстоятельство, что именно эти словесные элементы играют основную индивидуализирующую роль в сравниваемых знаках, вывод об их фонетическом и семантическом сходстве обуславливает общий вывод о сходстве знаков, несмотря на некоторое визуальное различие между ними.

Заявитель не оспаривает однородность товаров 33 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и в отношении

которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, поскольку эти товары идентичны.

В целом заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки в отношении однородных товаров вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013703434, следует признать обоснованным.

Довод заявителя о том, что правообладатель противопоставленных товарных знаков не занимается производством товаров, не может опровергнуть вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения. Кроме того, вопрос о возможном неиспользовании правообладателем противопоставленных товарных знаков не может быть рассмотрен в рамках данного возражения, поскольку является основанием для досрочного прекращения правовой охраны товарных знаков в судебном порядке.

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

отказать в удовлетворении возражения от 13.02.2015 и оставить в силе решение Роспатента от 13.11.2014.