

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, рассмотрела возражение от 05.09.2014, поданное ООО «Оригами», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 10.06.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012734453, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012734453 подано 04.10.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 18 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**Premiera**», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента от 10.06.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012734453 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками «PREMIERE» по международным регистрациям №№650865 [1], 533196 [2], которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории

Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 16, 18 классов МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 05.09.2014 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и привел в защиту своей позиции следующие доводы:

- противопоставленные обозначения не являются тождественными с заявленным обозначением, так как различаются составом гласных звуков, расположенных в конечной части обозначений, кроме того, в противопоставленных знаках все буквы заглавные, а в заявленном обозначении строчные с первой заглавной буквой;

- слово «PREMIERE» имеет во французском языке смысловое значение «первая», в то время как слово «PREMIERA» не обладает семантикой;

- заявитель уже длительное время использует заявленное обозначение на территории Российской Федерации для индивидуализации реализуемых им товаров 16 и 18 классов МКТУ, в силу чего заявленное обозначение широко известно российскому потребителю и ассоциируется именно с заявителем;

- правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №650865 в отношении товаров 18 класса МКТУ досрочно прекращена в связи с его неиспользованием.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.06.2014 и принять решение о регистрации товарного знака.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация о семантике слов «PREMIERE» и «PREMIERA» по данным онлайн-переводчика Translate.Ru;

- информация о товарах компании Оригами под торговой маркой «Premiera»;

- решения о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знаков по международным регистрациям №№533196, 650865.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (04.10.2012) подачи заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый 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 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 (14.4.2.2) 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) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

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.

Заявленное словесное обозначение «**Premiera**», как указано выше, выполнено стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Анализ лексических словарей основных европейских языков показал отсутствие в них слова «premièra», однако оно может восприниматься как транслитерация буквами латинского алфавита слова «премьера», вызывая в сознании потребителя стойкие ассоциации со значением этого слова.

Противопоставленные знаки [1] - [2] представляют собой словесные обозначения «PREMIERE» (в переводе с немецкого и итальянского языка – премьера, в переводе с английского – давать премьеру, впервые появиться), выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №650865 [1] была предоставлена, в частности, в отношении в отношении товаров 18 класса МКТУ. Однако решением Роспатента от 18.04.2008 она была досрочно прекращена в отношении этих товаров в связи с неиспользованием знака.

Таким образом, противопоставленный знак [1] более не может являться препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 18 класса МКТУ.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №533196 [2] предоставлена, в частности, в отношении в отношении товаров 16 класса МКТУ. При принятии решения Роспатента от 18.04.2008 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации этого знака его правовая охрана в отношении товаров 16 класса МКТУ была сохранена.

Таким образом, при анализе на тождество и сходство учитывается противопоставленный знак по международной регистрации №533196 [2].

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [2] обусловлено фонетическим сходством словесных элементов Premiera - PREMIERE, в силу наличия совпадающих звуков одинаково расположенных по отношению друг к другу, а также близостью звуков в конце этих слов.

Довод правообладателя о том, что фонетическое различие между словами достигается благодаря различию гласных букв, расположенных в конце слов

Premiera - PREMIERE, нельзя признать убедительным, поскольку в данном случае имеет место близость этих звуков.

Некоторое визуальное различие между сравниваемыми товарными знаками, обусловленное графическими различиями в написании букв, расположенных в конце слов, а также использованием в противопоставленном знаке заглавных букв латинского алфавита, не оказывает существенного влияния на общий вывод об их сходстве, поскольку носит незначительный характер и не влияет на общее зрительное восприятие словесных обозначений.

Несмотря на отсутствие в словарях основных европейских языков слова «Premiera», принимая во внимание возможность его восприятия как транслитерацию буквами латинского алфавита слова «премьера», а также, учитывая высокую степень фонетического сходства со словом «PREMIERE», можно сделать вывод о том, что в сознании потребителя эти слова будут вызывать сходные ассоциации.

Однородность товаров 16 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №533196 [2], и в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012734453, определяется принадлежностью их к одному роду и виду товаров, одинаковым назначением, условиями реализации и кругом потребителей, кроме того, эти товары относятся к товарам широкого потребления и краткосрочного пользования, степень внимательности покупателей к которым снижена, а опасность смешения увеличена.

Установленное сходство словесных элементов сравниваемых знаков определяет общий вывод об ассоциации заявленного обозначения с противопоставленным знаком [2], несмотря на отдельные отличия, и, соответственно, об их сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ.

Вместе с тем, для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 18 класса МКТУ препятствия отсутствуют.

Что касается довода заявителя о том, что он уже длительное время использует заявленное обозначение для индивидуализации реализуемых им товаров 16 и 18 классов МКТУ, то, во-первых, данное обстоятельство не может снять

основания для отказа в регистрации товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а во-вторых, представленные заявителем материалы касаются каталогов 2013-2014 годов, что не может свидетельствовать о длительности использования заявленного обозначения.

Учитывая вышеизложенное, палата по патентным спорам
пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом
следующего решения:

удовлетворить возражение от 05.09.2014, отменить решение Роспатента от 10.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012734453.