

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), рассмотрела возражение, поступившее 07.08.2020, поданное компанией Platinum GmbH & CO. KG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1414762.

Правовая охрана на территории Российской Федерации комбинированному

знаку  по международной регистрации №1414762, произведенной Международным Бюро ВОИС 19.04.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении следующих товаров 03, 05, 31 классов МКТУ:

03 - Cosmetic animal grooming preparations; perfumes for animals; cosmetics for animals; essential oils, soaps, dentifrices and non-medicated dental care products for animals; dental care products for animals, not for medical purpose; shampoos for pets.

05 - Drugs, pharmaceutical and sanitary preparations, dietary foods for medical use, nutritional additives for medical purposes, plasters, materials for dressings, dietetic substances for medical purposes; the aforesaid goods for use with animals; chemical preparations for veterinary purposes.

31 - Foodstuffs for animals and pets, in particular for dogs and cats, and horses.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 15.10.2019 было принято решение (далее – решение Роспатента) о предоставлении правовой охраны

на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1414762 только в отношении товаров 05 и 31 классов МКТУ.

Основанием для принятия этого решения явился предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, мотивированный несоответствием знака по международной регистрации №1414762 в отношении товаров 03 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1414762 в отношении указанных товаров послужило его сходство до степени смешения с товарным знаком «ПЛАТИНУМ» (свидетельство №148442/1, приоритет 15.06.1995, дата истечения срока действия исключительного права 15.06.2025), зарегистрированным на имя компании Шанель САРЛ, Швейцария, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, заявитель указал следующее.



Комбинированное обозначение  по международной регистрации №1414762 и противопоставленный товарный знак «ПЛАТИНУМ» имеют весомые различия, которые позволяют сосуществовать данным обозначениям в гражданском обороте, не приводя к смешению в сознании потребителя.

По мнению заявителя, различия по визуальному критерию обусловлены использованием букв разного алфавита и шрифта, а также оригинальной графикой заявленного обозначения в виде девяти звезд, представленных в форме волны, в отличие от противопоставленного товарного знака, в котором отсутствуют оригинальные графические элементы.

Сравниваемые обозначения различаются по звуковому критерию, что обусловлено различием в их звучании ['plætɪnəm] - [платинум], т.е. различием в гласных звуках [э], [е] (в первом случае) и [а], [у] (во втором случае).

По мнению заявителя, различия в графическом и звуковом восприятии данных товарных знаков способствуют несходству знаков при смысловом восприятии потребителем, которое формируется под воздействием общего впечатления.

Заявитель полагает, что товары 03 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не являются однородными с товарами 03 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана, так как они различаются с точки зрения их потребительских свойств, функционального назначения, вида сырья, из которого они изготовлены, не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми.

В возражении также отмечено, что заявитель является известным производителем товаров для животных, в том числе, товаров для ухода за кожей и зубами животных. А правообладатель противопоставленного товарного знака является производителем товаров для людей, продвигаемых под маркой CHANEL, продажа которых осуществляется в специализированных магазинах косметики.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1414762 в отношении всех заявленных товаров.

К возражению приложены копии решений Роспатента от 15.10.2019 и от 21.02.2019; копии страниц сети Интернет, информация о компании – заявителе.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.04.2018) международной регистрации №1414762 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный

№38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Знак по международной регистрации №1414762 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «PLATINUM», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде девяти звезд, волнообразно расположенных над словесным элементом.

Согласно словарно-справочной информации слово «PLATINUM» представляет собой лексическую единицу английского языка, в переводе на русский язык обозначающее «платина». Платина (Pt от лат. Platinum) — химический элемент 10-й группы (по устаревшей классификации — побочной подгруппы восьмой группы), 6-го периода периодической системы химических элементов, с атомным номером 78; блестящий благородный металл серебристо-белого цвета

(см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0>).

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак по свидетельству №148442/1 представляет собой словесное обозначение «ПЛАТИНУМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении товаров 03 класса МКТУ:

препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты.

Сходство сравниваемых обозначений установлено на основании фонетического сходства, близкого к тождеству, доминирующих словесных элементов «PLATINUM» и «ПЛАТИНУМ», что обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности.

Коллегия полагает неубедительным довод заявителя об отсутствии фонетического сходства, поскольку различия в звучании гласных звуков, присутствующих в сравниваемых словах, незначительны.

Слово «ПЛАТИНУМ» представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита слова «PLATINUM», в силу чего для российского потребителя эти словесные элементы будут вызывать сходные ассоциации, при этом имеющиеся визуальные различия между сравниваемыми обозначениями не оказывают существенного влияния на общий вывод об их сходстве, учитывая, что именно словесные элементы играют основную индивидуализирующую роль в этих обозначениях.

Анализ товаров 03 класса МКТУ *«cosmetic animal grooming preparations; perfumes for animals; cosmetics for animals; essential oils, soaps, dentifrices and non-medicated dental care products for animals; dental care products for animals, not for medical purpose; shampoos for pets.* (косметические средства для ухода за животными; парфюмерия для животных; косметика для животных; эфирные масла, мыло, зубные пасты и немедикаментозные средства для ухода за зубами животных; средства для ухода за зубами животных, не предназначенные для медицинских целей; шампуни для домашних животных), в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1414762, и товаров 03 класса МКТУ *«мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметические средства, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты»*, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, показал их однородность, поскольку товары, включенные в противопоставленный товарный знак, могут включать в себя не только товары, предназначенные для человека, но и для животных, поскольку не имеют ограничений по кругу потребителей и функциональному назначению и относятся к одним родовым группам товаров.

В целом сравниваемые обозначения в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Что касается материалов, приложенных к возражению, содержащих рекламу товаров заявителя, то они не дают возможности сделать объективный вывод о ее широкой известности на территории Российской Федерации. Кроме того, указанная реклама товаров размещена позднее даты международной регистрации (19.04.2018) знака.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1414762 в отношении товаров 03 класса МКТУ, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 15.10.2019.