

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 01.07.2014. Данное возражение подано ООО «Суоми Рекламные Технологии», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012713969, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012713969 на регистрацию словесного обозначения «Art Print» была подана на имя заявителя 27.04.2012 в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.12.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012713969 в отношении части заявленных товаров 17 класса МКТУ, в отношении другой части товаров 17 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров 17 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица («АВЕТ S.P.A.», Италия) знаком «print» по международной регистрации № 824554, приоритет 31.03.2004 [1]. Заключение

экспертизы содержит подробные доводы относительно сходства знаков и однородности товаров 17 классов МКТУ.

В палату по патентным спорам 21.08.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными (приведен подробный сопоставительный анализ – длина слов, шрифты, расположение букв, разные семантические значения). Также в возражении указано на неправомерность включения в перечень товаров 17 класса МКТУ противопоставленного знака [1] позиции «ламинат» («laminates of plastic materials» - ламинат из пластмассовых материалов), поскольку такой товар относится либо к неметаллическим строительным материалам (19 класс), либо к напольным покрытиям (27 класс). Тогда как в заявленном обозначении указанные товары отсутствуют, заявитель является производителем самоклеющихся пластмассовых пленок, которые не могут считаться однородными ламинату. Кроме того, владелец противопоставленного знака [1] выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2012713969 в отношении заявленного перечня товаров 17 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем был представлен оригинал письма-согласия с переводом (1).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 17 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (27.04.2012) заявки № 2012713969 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 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.

Заявленное обозначение «Art Print» является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первые буквы слов – заглавные. Правовая охрана знака испрашивается в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный знак «**print**» [1] является словесным и выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что каждый из них содержит в своем составе фонетически тождественный элемент «Print/print».

Вместе с тем, коллегия отмечает, что слово «print» в переводе с английского языка означает «оттиск, отпечаток, след; образ, впечатление; штамп, печать, штемпель, клеймо; набивная ткань и т.д.», тогда как обозначение «art print» является устойчивым словосочетанием английского языка и имеет перевод «художественная репродукция».

Исходя из вышеизложенного, по смысловому критерию сходства оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак [1] являются несходными.

Сравниваемые слова выполнены буквами одного алфавита, однако заявленное обозначение имеет дополнительное слово «Art», а противопоставленный знак имеет яркую графическую стилизацию (**print**), визуальную различающую сравниваемые обозначения. Указанное свидетельствует о различном общем зрительном впечатлении.

Оценивая изложенное в совокупности, коллегия считает, что, поскольку заявленное обозначение является устойчивым словосочетанием и не подлежит делению на отдельные слова, в рассматриваемом случае превалируют семантический и графический критерии сходства, по которым коллегией палаты по патентным спорам установлено несходство сравниваемых обозначений в целом.

Рассматривая доводы заявителя относительно неоднородности сопоставляемых товаров 17 класса МКТУ, коллегия отмечает следующее.

В перечне заявленного обозначения приведены следующие товары 17 класса МКТУ: «волокна пластмассовые, за исключением текстильных; листы целлофановые, за исключением упаковочных; пластмассы, частично обработанные;

пленки пластмассовые для сельскохозяйственных целей; пленки пластмассовые, за исключением используемых для упаковки; пленки пластмассовые самоклеящиеся».

Правовая охрана противопоставленному знаку [1] предоставлена в отношении товаров 17 класса МКТУ: «laminates of plastic materials (ламинаты из пластмассовых материалов)» (ламинат – слоистый материал (строит. многослойный материал) – общеупотребительное название напольного покрытия на основе древесноволокнистой плиты высокой плотности. Слово «ламинированный» в переводе с латыни означает слоистый. Верхним слоем является защитно-декоративная износостойчивая плёнка).

Сопоставительный анализ вышеприведенных товаров 17 класса МКТУ показал их однородность, поскольку они представляют собой или включают в себя пластмассовые слоистые материалы, пленки, соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, близкие условия реализации и круг потребителей.

Довод заявителя о неправомерности включения в перечень товаров 17 класса МКТУ противопоставленного знака [1] позиции «ламинат», не принят во внимание, поскольку не относится к вопросу охраноспособности заявленного обозначения.

Таким образом, установлено, что товары 17 класса МКТУ однородны, однако заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] не являются сходными.

Кроме того, коллегией было принято во внимание, что владелец противопоставленного знака [1] в письме (1) дал свое безотзывное согласие на регистрацию в Российской Федерации товарного знака по заявке № 2012713969 в отношении товаров 17 класса МКТУ: «волокна пластмассовые, за исключением текстильных; волокно вулканизированное; ленты клейкие, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; ленты самоклеящиеся, за исключением медицинских, канцелярских или бытовых; листы целлофановые, за исключением упаковочных; материалы набивочные резиновые или пластмассовые; материалы упаковочные [прокладочные, набивочные] резиновые или пластмассовые; мешки [конверты, пакеты] резиновые для упаковки; пластмассы, частично обработанные; пленки пластмассовые для сельскохозяйственных целей; пленки пластмассовые, за

исключением используемых для упаковки; пленки пластмассовые самоклеящиеся; ткань поливинилхлоридная; ткань, пропитанная фенолформальдегидными смолами или лаками».

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2012713969 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении всех товаров 17 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 01.07.2014, изменить решение Роспатента от 13.12.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012713969.