

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 07.03.2014, поданное компанией «Cartier International AG», Suisse (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 10.12.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1111659 в отношении товаров 14, услуг 35 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 26.01.2012 с конвенционным приоритетом от 22.12.2011 по международной регистрации № 1111659 на имя заявителя в отношении товаров 14, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1111659 представляет собой изобразительное обозначение в виде незамкнутой окружности с перпендикулярной линией в месте разрыва.

Решение Роспатента от 10.12.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1111659 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1111659 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 14, услуг 35 классов МКТУ;

- знаку по международной регистрации № 1111659 [1] противопоставлен сходный до степени смешения комбинированный знак со словесным элементом «GIGOLO» по международной регистрации № 963902 [2] с конвенционным приоритетом от 18.10.2007, зарегистрированный ранее на имя другого лица в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ;

- при анализе знака [1] и противопоставленного знака [2] учитывался фактор визуального доминирования одного из элементов;

- в противопоставленном знаке [2] дважды повторяется изображение незамкнутой окружности с перпендикулярной линией в месте разрыва, при этом данный изобразительный элемент расположен над словесным элементом «GIGOLO», а также в самом слове вместо буквы «О»;

- сравнительный анализ знаков [1] и [2] показал, что они являются визуально сходными, так как имеют сходную внешнюю форму (окружность) и вид изображения - стилизованное;

- товары 14 класса МКТУ знака [1] являются однородными по отношению к товарам 14 класса МКТУ противопоставленного знака [2], а услуги 35 класса МКТУ знака [1] являются корреспондирующими по отношению к товарам 14 класса МКТУ знака [2];

- учитывая специфику реализации товаров 14 класса МКТУ (специальные ювелирные магазины и секции), вероятность смешения сравниваемых знаков [1] и [2] очень высока и у потребителя может создаться представление о принадлежности их одному и тому же изготовителю, что не соответствует действительности.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 07.03.2014 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сведены к следующему:

- сравниваемые знаки [1] и [2] относятся к знакам разных видов: комбинированный - [2] и изобразительный - [1];

- в противопоставленном знаке [2] основным отличительным и доминирующим элементом является словесный элемент «GIGOLO», на котором и акцентируется внимание потребителя;

- словесный элемент «GIGOLO» противопоставленного знака [2] выступает в роли оригинального названия товара, при этом изобразительный элемент знака [2] потребитель видит не всегда, поэтому и не воспринимает;

- буква «О» элемента «GIGOLO» знака [2] выполнена в оригинальной графике;

- словесный элемент «GIGOLO» знака [2] определяет его смысловое значение: «жиголо» - мужчина, живущий за счет женщины;

- изобразительный элемент в виде буквы «О» полностью повторяет графику, в которой выполнена последняя буква в словесном элементе «GIGOLO» знака [2];

- знак [1] производит совершенно иное общее зрительное впечатление, чем противопоставленный знак [2], и воспринимается как стилизованное изображение подковы или согнутого гвоздя и не вызывает никаких ассоциаций с буквой;

- вопрос о сходстве знаков [1] и [2] рассматривался Патентным Офисом стран Евросоюза (ОНИМ) в связи с возражением против регистрации знака [1], поданным владельцем знака [2];

- в решении ОНИМ отмечено: знак [1] представляет собой изобразительный элемент, а знак [2] представляет собой слово со стилизованной буквой «О»; в изобразительном знаке [1] короткая перпендикулярная линия соединена с линией окружности, а в стилизованной букве «О» знака [2] короткая перпендикулярная линия находится отдельно от окружности, в разрыве; в знаке [2] основным элементом является его словесная часть - «GIGOLO»; отдельно стоящая буква «О» играет в знаке [2] второстепенную роль; в силу своей семантики знак [2] вызывает у потребителя мысленное представление о жиголо; изобразительный знак [1] никаких ассоциаций с жиголо не вызывает; анализируемые товары и услуги являются товарами и услугами, потребители которых отличаются хорошей

осведомленностью и достаточно высокой степенью внимания; выявленные различия между знаками [1] и [2] делают невозможным смешение знаков потребителями;

- заявленные товары 14 класса МКТУ обладают очень высокой стоимостью, являются предметами роскоши и продаются только в специализированных бутиках Картье;

- перечень товаров, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку [2], не содержит услуг 35 класса МКТУ;

- регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг означает, что под этим знаком оказываются услуги третьим лицам.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] по международной регистрации № 1111659 в отношении товаров 14 и услуг 35 классов МКТУ.

К возражению от 07.03.2014 была приложена копия решения ОНІМ от 31.01.2014 (на 7 л.).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения от 07.03.2014, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (22.12.2011) конвенционного приоритета знака по международной регистрации № 1111659 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя 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 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.

Согласно требованиям пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются, в частности, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений; сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Знак по международной регистрации № 1111659 [1] представляет собой изобразительное обозначение в виде незамкнутой окружности черного цвета с перпендикулярной линией по месту разрыва с правой стороны. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 14, услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 963902 [2] с конвенционным приоритетом от 18.10.2007 представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в черном цвете и включающее

словесный элемент «GIGOLO», исполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Над словесным элементом «GIGOLO» расположен изобразительный элемент в виде незамкнутой окружности с перпендикулярной линией по центру разрыва. Последняя буква словесного элемента «GIGOLO» тождественна вышеуказанному изобразительному элементу. Изобразительный элемент в виде незамкнутой окружности с перпендикулярной линией по центру разрыва в комбинированном товарном знаке [2] является значимым, так как он оригинален и имеет значительный размер, а также благодаря тому, что последняя буква словесного элемента «GIGOLO» визуально повторяет указанный изобразительный элемент. Правовая охрана знака [2] действует, в том числе в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сопоставление изобразительных элементов сравниваемых знаков [1] и [2] показало, что присутствует совпадение большинства признаков, по которым определяется сходство изобразительных обозначений (пункт 14.4.2.3 Правил), таких как:

- внешняя форма (окружность незамкнута, присутствует перпендикулярная линия в месте разрыва);
- сочетание цветов и тонов (знаки [1] и [2] выполнены в черном цвете).

Восприятие сравниваемых окружностей приводит к возникновению одних и тех же образов у потребителя. Указанное обуславливает ассоциирование знаков [1] и [2] друг с другом в целом, что свидетельствует об их сходстве.

Присутствие в знаке [2] словесного элемента «GIGOLO» не ослабляет сходство знаков в целом, так как его последняя буква повторяет изобразительный элемент в виде незамкнутой окружности с разрывом. Данное обстоятельство усиливает сходство до степени смешения сравниваемых знаков [1] и [2].

В отношении однородности сравниваемых товаров/услуг коллегия отмечает следующее. Товары 14 класса МКТУ знака [1] и товары 14 класса МКТУ знака [2] соотносятся как род/вид, имеют общий сегмент рынка

(ювелирная, часовая промышленности, хронометрические инструменты и сопутствующие товары), круг потребителей и назначение. Степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые должны рассматриваться как однородные. Так, услуги 35 класса МКТУ знака [1] являются корреспондирующими по отношению к товарам 14 класса МКТУ противопоставленного знака [2], поскольку они конкретизированы и являются связанными между собой.

Принимая во внимание сходство сравниваемых знаков [1] и [2] и однородность товаров/услуг, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 10.12.2013.

Что же касается представленного заявителем решения ОНІМ от 31.01.2014, в соответствии с которым признаны несходными сравниваемые знаки [1] и [2], то оно не может служить основанием для предоставления правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 07.03.2014, оставить в силе решение Роспатента от 10.12.2013.