

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 20.06.2013, поданное Открытым акционерным обществом «Императорский фарфоровый завод», Санкт-Петербург (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №478269, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2011740871/50 с приоритетом от 13.12.2011 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.01.2013 за №478269 на имя Закрытого акционерного общества Научно-производственная корпорация «НК Лтд», Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак «ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОР» по свидетельству №478269 является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.06.2013 выражено мнение о том, что регистрация №478269 оспариваемого товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Возражение мотивировано тем, что:

- оспариваемый товарный знак зарегистрирован для товаров 31 класса МКТУ «рассада, растения, саженцы, семена». Семантика словосочетания «Императорский фарфор» очевидна, и, следовательно, регистрация спорного обозначения для товаров 31 класса МКТУ является ложной;

- если допустить, что обозначение «Императорский фарфор» может восприниматься потребителем в отношении товаров 31 класса МКТУ как фантазийное, тогда, в этом случае, обозначение вводит потребителя в заблуждение относительно изготовителя в связи с длительным интенсивным использованием обозначения ОАО «Императорский фарфоровый завод»;

- регистрация товарного знака «Императорский фарфор» в отношении услуг 35 класса МКТУ является ложной относительно лица, оказывающего услугу. ОАО «Императорский фарфоровый завод» имеет многовековую историю. Императорский завод имеет 268-летнюю историю. Продукция завода представлена в собраниях крупнейших музеев мира и в частных коллекциях;

- Императорский фарфоровый завод, основанный в 1744 году в Санкт-Петербурге по указу дочери Петра Великого императрицы Елизаветы, стал первым фарфоровым предприятием в России и третьим в Европе. Талантливый русский ученый Д.И.Виноградов открыл секрет изготовления «белого золота»;

- более полутора веков фарфор на заводе создавался для украшения блистательных интерьеров императорских дворцов, подчеркивая роскошь и богатство Дома Романовых, вызывая всеобщее восхищение высочайшим мастерством исполнения;

- Императорский фарфоровый завод – одно из немногих предприятий в мире, где над созданием фарфора по прежнему работает большой творческий коллектив художников и скульпторов;

- ОАО «Императорский фарфоровый завод» имеет 59 фирменных магазинов в Российской Федерации и в странах ближнего зарубежья, из которых 12 собственных магазинов. Магазины используют вывеску «Императорский фарфор» и хорошо известны российскому потребителю;

- кроме того, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя ОАО «Императорский фарфоровый завод» товарным знаком по свидетельству №286924.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представил следующие материалы:

1. Письмо, подписанное генеральным директором ОАО «Императорский фарфоровый завод».
2. Копии страниц Интернета.
3. Фотографии вывесок магазинов.
4. Годовые отчеты за 2005, 2009, 2010, 2011 гг.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №478269 полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, на заседание не явился и отзыва по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (13.12.2011) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает Гражданский Кодекс Российской Федерации 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 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.

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.

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.

Оспариваемый товарный знак «ИМПЕРАТОРСКИЙ ФАРФОР» является словесным выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Лицо, подавшее возражение, считает, что обозначение «Императорский фарфор» является ложным относительно вида товара 31 класса МКТУ «рассада; растения; саженцы; семена», поскольку словосочетание «Императорский фарфор» имеет свою семантику в лексике русского языка.

Проанализировав доводы лица, подавшего возражение, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

Согласно словарно – справочным данным слово «фарфор» означает — вид керамики, непроницаемый для воды и газа. В тонком слое просвечивается. При

лёгком ударе деревянной палочкой издаёт характерный высокий чистый звук. В зависимости от формы и толщины изделия тон может быть разным.

Слово «император» - также имеет семантическое значение, а именно: «в древнерусском языке вместо титула «император» использовался титул «царь», происходящий от одного из титулов римских императоров — «цезарь», соответственно вместо названия «империя» использовалось название «царство». Преобразования царства Русского, произошедшие при царе Петре привели, в том числе к переходу на использование в официальных документах термина «Российская империя» вместо термина «Русское царство», то есть замена старорусского понятия на новое.

В связи с тем, что словосочетание «Императорский фарфор» присутствует в словарно-справочной литературе, его смысловое значение понятно без домысливания рядовому потребителю.

В связи с вышеизложенным, регистрация обозначения «Императорский фарфор», в отношении товаров 31 класса МКТУ является ложным относительно вида товара.

Что касается услуг 35 класса МКТУ «реклама; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе, услуги магазинов по оптовой и розничной продаже товаров», то коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Лицо, подавшее возражение, ОАО «Императорский фарфоровый завод» - одно из старейших в Европе, первое и одно из крупнейших в России предприятий по производству художественных фарфоровых изделий. Расположен в Санкт-Петербурге. Фарфор Императорского фарфорового завода представлен в Эрмитаже, московском Историческом музее, лондонском музее Виктории и Альберта, нью-йоркском Метрополитен-музее и др.

«Императорский фарфоровый завод» первоначально именовался «Порцелиновой мануфактурой», с 1765г. — Императорский фарфоровый завод, с 1917г. — Государственный фарфоровый завод (ГФЗ — аббревиатура клейма), в 1925 году заводу в связи с 200-летием Российской академии наук было присвоено

имя М. В. Ломоносова; предприятие получило официальное наименование — Ленинградский фарфоровый завод имени М. В. Ломоносова, наряду с которым имела употребление краткая форма — Ломоносовский фарфоровый завод (ЛФЗ — аббревиатура клейма истолковывалась и как Ленинградский фарфоровый завод) — до 2005 года.

С 2005 года завод ориентируется на выпуск высокохудожественных авторских произведений класса «люкс» под брендом «Императорский фарфор» (См. [www. wikipedia.org](http://www.wikipedia.org)).

В настоящее время ОАО «Императорский фарфоровый завод» имеет 59 фирменных магазинов в Российской Федерации и в странах ближнего зарубежья.

Вышеуказанная информация свидетельствует о том, что обозначение «Императорский фарфор» хорошо известно российскому потребителю и данное обозначение ассоциируется именно с этим производителем, и, как следствие, использование указанного обозначения при сопровождении услуг 35 класса МКТУ иным лицом, будет являться ложным относительно изготовителя товаров и услуг.

Учитывая изложенное, оспариваемый товарный знак в целом является ложным в отношении вышеперечисленных товаров 31 и услуг 35 классов МКТУ, и, следовательно, предоставление ему правовой охраны противоречит требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, то коллегия палаты по патентным спорам пришла к следующему выводу.

Оспариваемый товарный знак «Императорский фарфор» является словесным выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 286924 является комбинированным, представляет собой композицию в виде изображения

двуглавого орла и короны. Над изобразительным элементом расположены словесные элементы «Imperial Porcelain», выполненные буквами латинского алфавита. Под изображением расположены цифры «1744» и словесный элемент «St. Petersburg», выполненный буквами латинского алфавита.

По фонетическому критерию сходства сравниваемые обозначения отличаются, поскольку, имеют принципиально разное звучание (Императорский фарфор/Империял поселин).

Семантический анализ показал, что «Imperial Porcelain» в переводе с английского языка означает – императорский фарфор (См. slovari.yandex.ru), и, следовательно, смысловое значение словосочетаний совпадает.

Графически сравниваемые обозначения не являются сходными, поскольку, оспариваемый товарный знак является словесным, а противопоставленный является комбинированным, и в целом, они производят разное зрительное впечатление, словесные обозначения выполнены шрифтовыми единицами разных алфавитов (русский/английский), отличаются цветовое исполнение обозначений (черно-белый/синий).

С учетом изложенного, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства.

Отсутствие сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака позволяет коллегии палаты по патентным спорам не анализировать перечни товаров на предмет установления их однородности.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является неправомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 20.06.2013, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №478269 полностью.