

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 15.03.2016 (далее – Роспатент), поданное по поручению компании Отэмпейпер Лимитед, Великобритания (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013744912, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013744912,



поданной 24.12.2013, заявлено изобразительное обозначение , представляющее собой стилизованное изображение черепа человека. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 14, 18 и 25 классов МКТУ. По заявке №2013744912 установлена дата конвенционного приоритета 17.10.2013 по первой заявке №122330036, поданной в Европейский Союз.

Роспатентом 03.11.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех

товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной



регистрации №1149264

с приоритетом от 03.10.2012, которому

была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Simone Biagioni S.r.l. (FI) в отношении товаров 14, 18 и 25 классов МКТУ, однородных заявленным.

В поступившем 15.03.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленные знаки производят разное общее зрительное впечатление, ввиду того, что заявленное изображение черепа является стилизованным и несимметричным, в то время как изображение черепа, входящее в противопоставленный знак – натуралистическое.

- в противопоставленном знаке присутствуют дополнительные элементы, которые усиливают несходство сравниваемых обозначений.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2013744912 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 14, 18 и 25 классов МКТУ.

К возражению приложены:

- информация о дизайнере Александре МакКуине.
- рекламные материалы.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.10.2013) конвенционного приоритета заявки №2013744912 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 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.

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное изобразительное обозначение  представляет собой стилизованное изображение черепа человека. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в черно-белом цветовом сочетании.



представляет собой стилизованное изображение черепа человека черного цвета, слева и справа от которого расположены цифры «19» и «72», выполненные оригинальным шрифтом в сером цвете. Сверху и снизу цифры дополнены изображениями звездочек.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что доминирующим элементом в противопоставленном международном товарном знаке является изображение черепа, так как оно пространственно преобладает над другими элементами и занимает центральное положение в знаке. Кроме того, принимая во внимание эпатажный характер изображения, необходимо заметить, что при общем восприятии знака именно на нем будет акцентироваться внимание потребителя. В связи с этим, коллегия считает, что при анализе противопоставленных знаков на сходство заявленное обозначение должно сравниваться именно с данным графическим элементом.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного графического элемента обусловлено общим зрительным впечатлением, возникающим у потребителя при их восприятии, поскольку совпадает внешняя форма контуров черепа, изображения представлены в едином цветовом сочетании и имеют общее смысловое значение – воспроизведение черепа человека. Отсутствие симметрии в деталях заявленного обозначения не влияет на восприятие знака в целом.

Довод заявителя о том, что в отличие от заявленного стилизованного обозначения противопоставленный графический элемент носит натуралистический характер, не соответствует действительности, так как оба противопоставленных графических элемента являются стилизованными контурными изображениями и не воспроизводят человеческий череп детально, как, например, иллюстрации в специализированных медицинских изданиях.

Сходство заявленного обозначения с доминирующим элементом противопоставленного знака свидетельствует о сходстве обозначений в целом.

Анализ однородности товаров 14, 18, 25 классов МКТУ показал, что товары, в отношении которых испрашивается регистрация, однородны товарам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному международному товарному знаку. Данный довод заявителем не оспаривается.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 03.11.2015 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.03.2016, оставить в силе решение Роспатента от 03.11.2015.