

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 28.12.2015 возражение компании POLO Motorrad und Sportswear GmbH, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1196097 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1196097 с приоритетом от 29.01.2014 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 09, 12, 18 и 25 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1196097 представляет собой словесное обозначение «Phaao», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 06.10.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «Phaao» по международной регистрации № 1196097, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что рассматриваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 18 и 25



классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 409384 (ФАРАОН) и



383991 («Pharaoh Lighting» - touch your luxury brighting), охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.12.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 06.10.2015. Доводы возражения сводятся к тому, что сопоставляемые знаки не являются сходными, так как они имеют разное количество звуков, разный состав звуков и производят совершенно разное общее зрительное впечатление, поскольку отличаются количеством слов, букв и составом букв, использованием букв разных (латинского – русского) алфавитов, а также цветовым и шрифтовым исполнением и наличием в противопоставленных товарных знаках оригинальных композиций из изобразительных и иных словесных элементов (неделимых словосочетаний), акцентирующих на себе внимание и несущих существенную индивидуализирующую нагрузку в этих товарных знаках.

На основании изложенного выше, с учетом представленного на заседании коллегии, состоявшемся 15.04.2016, ходатайства, заявителем испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку в отношении товаров 18 класса МКТУ «sacs à dos et sacs pour motocyclistes» («рюкзаки и сумки для мотоциклистов») и товаров 25 класса МКТУ «vêtements, articles de chapellerie, articles chaussants pour motocyclistes» («одежда, головные уборы, обувь для мотоциклистов»).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (29.01.2014) правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской

Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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 14.4.2.2 Правил 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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.

Знак по международной регистрации № 1196097 с приоритетом от 29.01.2014 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «Pharao». Предоставление

правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 409384 с приоритетом от 20.08.2008 представляет собой выполненное в черном и темно-



золотом цветовом сочетании комбинированное обозначение ФАРАОН, состоящее из вертикально ориентированного прямоугольника, большую часть пространства в котором занимает стилизованное изображение головы человека, а в нижней части данной композиции между двумя горизонтальными линиями помещен словесный элемент «ФАРАОН», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 409384 показал, что они производят совершенно разное общее зрительное впечатление, поскольку отличаются цветовым и шрифтовым исполнением, наличием в противопоставленном товарном знаке оригинальной композиции, большую часть пространства в которой занимает, тем самым акцентируя на себе внимание, изобразительный элемент в виде стилизованного изображения головы человека, а также составом букв в словах в силу применения разных (латинского – русского) алфавитов.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о том, что сравниваемые знаки никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть не являются сходными. Следовательно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров 25 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (несходные) знаки, одному производителю.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 383991 с приоритетом от 18.03.2008 представляет собой выполненное в черном, розовом,

коричневом, синем, фиолетовом, желтом и белом цветовом сочетании

«Фараох Лайтинг» - Ощути сияние Богов



комбинированное обозначение «Pharaoh Lighting» - touch your luxury brighting , состоящее из горизонтально ориентированного, занимающего большую часть пространства в этом товарном знаке, прямоугольника, в который помещены стилизованное изображение пирамиды и выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита словосочетание «Pharaoh Lighting», причем данный словесный элемент, как единое (неделимое) словосочетание, повторяется с использованием кавычек в слогане ««Pharaoh Lighting» – touch your luxury brighting», помещенном под прямоугольником, а над изображением этого прямоугольника помещен выполненный буквами русского алфавита словесный элемент ««Фараох Лайтинг» – Ощути сияние Богов». Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 383991 показал, что они также производят совершенно разное общее зрительное впечатление, поскольку отличаются цветовым и шрифтовым исполнением, наличием в противопоставленном товарном знаке оригинальной композиции, большую часть пространства в которой занимает, тем самым акцентируя на себе внимание, изобразительный элемент в виде цветного, с использованием разных оттенков, прямоугольника, а также иных изобразительного и словесных элементов, соответственно, разным количеством слов и букв и составом букв.

При этом необходимо отметить и то, что слова «Pharao» и «Pharaoh» представляют собой лексические единицы разных (немецкого – английского) языков, в силу чего они имеют строго определенное произношение, которое у них является различным – «фарао» и «фэёрёу». К тому же слово «Pharaoh» является в противопоставленном товарном знаке неотъемлемой частью единого словосочетания «Pharaoh Lighting», что подчеркивается его воспроизведением в

кавычках в слогане ««Pharaoh Lighting» – touch your luxury brighting» и в транслитерации «Фараох Лайтинг» (««Фараох Лайтинг» – Ощути сияние Богов»). Указанные обстоятельства обуславливают вывод о несходстве сравниваемых знаков и по фонетическому критерию сходства обозначений ввиду разного количества слов, слогов, звуков и разного состава звуков.

Кроме того, словосочетание «Pharaoh Lighting» может быть переведено с английского языка, например, как «фараоново свечение» или «освещение фараона» и т.п., то есть оно в целом имеет качественно иное смысловое значение, отличающееся от смысловых значений составляющих его отдельных слов. Данное обстоятельство обуславливает вывод о несходстве сравниваемых знаков и по семантическому критерию сходства обозначений.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод о том, что сравниваемые знаки никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть не являются сходными. Следовательно, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров 18 и 25 классов МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (несходные) знаки, одному производителю.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания рассматриваемого знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.12.2015, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.10.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1196097 в отношении товаров 18 класса МКТУ «sacs à dos et sacs pour motocyclistes» и товаров 25 класса МКТУ «vêtements, articles de chapellerie, articles chaussants pour motocyclistes».