

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 30.05.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, (далее - решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010740040, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЛАНСЕТ», Москва (далее- заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010740040 с приоритетом от 13.12.2010 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение со словесным элементом «лансет». Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 06, 09, 17 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из круга, разделенного на три части, одна из которых разделена пятью оранжевыми дугами, вторая часть круга - синего цвета, а третья-голубого. Рядом с кругом расположен словесный элемент «лансет», выполненный стандартным шрифтом синего цвета русского алфавита.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 23.04.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 06, 17 и услуг 35 классов МКТУ. В отношении товаров 09 класса МКТУ было вынесено решение об отказе в государственной регистрации мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации № 583931, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя иного лица.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.05.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации;

- товары 09 класса МКТУ скорректированного заявленного перечня, не однородны товарам 09 класса МКТУ в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку;

- Ланчетти — модный дом, один из самых престижных итальянских брендов, несущий в себе элегантность, качество и неординарную креативность. Марка Lancetti была основана в 1961 году Пино Ланчетти. Из общедоступных источников информации установлено, что обозначение LANCETTI ассоциируется у потребителей с миром моды.

В подтверждение своих доводов заявитель представил информацию о модном доме LANCETTI и о компании заявителя.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2010740040 в качестве товарного знака и в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.12.2010) поступления заявки №2010740040 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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).

На основании 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 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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. 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 комбинированное обозначение представляет собой изображение круга, разделенного на три части, одна часть которого разделена дугами оранжевого цвета, вторая часть- синего, а третья -голубого цвета. В правой части изображения расположен словесный элемент «лансет», выполненный стандартным шрифтом синего цвета буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №583931, является комбинированным, представляющим собой изображение морды животного треугольной формы и расположенного над ним словесного элемента «LANCETTI» в черной рамке. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 18 и 25 классов МКТУ.

Анализ сравниваемых обозначений показал следующее.

Словесные элементы «лансет» и «LANCETTI» отличаются по фонетическому критерию сходства, поскольку имеют разную фонетическую длину (два слога и три слога), словесный элемент противопоставленной регистрации имеет итальянское происхождение и читается (ланчетти), и, следовательно, отличается произношение конечных частей слов (сет/четти)..

Сравниваемые словесные элементы являются фантазийными, в связи с чем анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

В отношении графического признака следует отметить, что сравниваемые обозначения являются комбинированными. В них присутствуют различные запоминающиеся изобразительные элементы. Так в противопоставленном обозначении присутствует оригинальное изображение морды животного, занимающее доминирующее положение и играющее индивидуализирующую функцию. Заявленное обозначение также состоит из запоминающегося изобразительного элемента, в виде круга трех цветов и меньшего по размеру словесного элемента. Таким образом, сравниваемые обозначения имеют разные композиционные решения и отличаются графически.

В силу указанного знаки производят разное зрительное впечатление, что исключает их ассоциирование в целом, и, следовательно, отсутствуют основания для вывода об их смешении.

В отношении же однородности товаров следует отметить, что заявленные товары 09 класса МКТУ перечня, в отношении которого испрашивается регистрация «антенны; вилки; розетки штепсельные; провода электрические; муфты соединительные для кабелей; кабели коаксиальные; кабели оптико-волоконные; кабели электрические; коробки соединительные электрические» и товары 09 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации не однородны, поскольку имеют разное назначение, круг потребителей, и различное место реализации.

С учетом данных обстоятельств заявленное обозначение по заявке №2010740040 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как не противоречащее требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая решения, коллегия палаты по патентным спорам, также принимала во внимание различную сферу деятельности заявителя (один из крупнейших поставщиков

кабельной продукции) или владельца противопоставленной международной регистрации (модный дом в Италии).

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 30.05.2012, изменить решение Роспатента от 23.04.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010740040.