

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, рассмотрела возражение от 23.04.2012, поданное компанией TKS, société anopute, Бельгия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.02.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1035468, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1035468 с конвенционным приоритетом 28.12.2009, произведенной Международным Бюро ВОИС 02.03.2010 на имя заявителя, испрашивается в отношении товаров 10 класса МКТУ - Horlogerie et instruments chronométriques. (часы и хронометрические приборы).

Знак по международной регистрации №1035468 представляет собой комбинированное обозначение, включающее четыре вида (два вида сбоку, вид спереди, вид сверху) объемного изображения настольных часов, выполненных в виде прямоугольного параллелепипеда, на верхней грани которого расположены четыре кнопки, а на передней панели – круглый циферблат со стрелками, под которым друг под другом размещены словесные элементы «ICE» и «WATCH», выполненные заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение (далее – решение Роспатента) от 03.02.2012 об отказе в предоставлении

правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1035468.

Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1035468 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения со знаком «GMT ICE» по международной регистрации №930902, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ.

Сходство знаков обусловлено семантическим и фонетическим тождеством словесных элементов «ICE», входящих в состав сравниваемых обозначений.

Кроме того, словесный элемент «WATCH» был признан неохраняемым в соответствии с пунктом 1(3) статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.04.2012 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 03.02.2012.

В возражении отмечено отсутствие сходства до степени смешения между знаками по международной регистрации №1035468 и №930902.

По мнению заявителя, основная индивидуализирующая нагрузка в объемном знаке по международной регистрации №1035468 падает на его форму, в отличие от противопоставленного словесного знака «GMT ICE».

В возражении указано, что заявитель уже получил правовую охрану на территории Российской Федерации для словосочетания «ICE WATCH» в отношении тех же товаров 14 класса МКТУ (международная регистрация №1029087).

Кроме того, заявитель полагает, что в сознании потребителя объемный знак по международной регистрации №1035468 не будет ассоциироваться с противопоставленным знаком по международной регистрации №930902, правообладателем которого является известный производитель дорогих часов фирма Rolex.S.A., поскольку товары, произведенные фирмой Rolex S.A., и товары

заявителя относятся к разным ценовым группам, предназначены для разных групп потребителей и имеют разные каналы сбыта.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1035468 для всех товаров 14 класса МКТУ.

На заседании коллегии, которое состоялось 25.05.2012, заявитель дополнительно представил информацию из сети Интернет (сайты www.rolexforums.com и <http://watches-for-mens.blogpost.com>) о том, что часы, маркированные противопоставленным знаком по международной регистрации №930902, были выпущены в количестве 10 штук по цене свыше 400 000 евро. Эти часы изготовлены из платины и украшены бриллиантами. Эти часы не демонстрировались широкой публике, а были показаны специально приглашенным уполномоченным агентам.

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

С учетом даты (28.12.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1035468 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 №32 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 требованиями пункта 6(2) 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 пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; 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) и (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (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.

Знак по международной регистрации №1035468, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, включающее четыре вида (два вида сбоку, вид спереди, вид сверху) объемного изображения настольных часов, выполненных в виде прямоугольного параллелепипеда, на верхней грани которого расположены четыре кнопки, а на передней панели – круглый циферблат со стрелками, под которым друг под другом размещены словесные элементы «ICE» и «WATCH», выполненные заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный словесный знак «GMT ICE» по международной регистрации №930902 выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сопоставительный анализ обозначения по международной регистрации №1035468 и противопоставленного знака по международной регистрации №930902 показал следующее.

Оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохранных элементов.

Анализ сравниваемых знаков показал, что, несмотря на то, что оба знака включают в себя фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ICE», с учетом всех входящих в них элементов, включая неохранные и объемные элементы, они производят различное зрительное впечатление, поскольку основным индивидуализирующим элементом в знаке по международной регистрации №1035468 является объемное изображение настольных часов.

Товары 14 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки (часы и хронометрические приборы), относятся к одной родовой и видовой группе, однако, принимая во внимание тот факт, что часы и хронометры, производимые фирмой Rolex S.A., относятся к предметам роскоши, в отличие от товаров заявителя, относящихся к товарам широкого потребления, что определяет различный круг потребителей и условия реализации этих товаров, нет оснований полагать, что у потребителя возникнет представление о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Таким образом, нет оснований для вывода о том, что объемный знак по международной регистрации №1035468 и противопоставленный знак по международной регистрации №930902 в сознании потребителя будут ассоциироваться друг с другом в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ и, тем самым, являются сходными до степени смешения.

Коллегия также приняла во внимание то обстоятельство, что словесный элемент «ICE» знака по международной регистрации №1035468, тождественно знаку по международной регистрации №1029087, которому уже предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя заявителя.

Что касается исключения из правовой охраны словесного элемента «WATCH» (часы) на основании положения пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса, как указывающего на вид товаров 14 класса МКТУ, в отношении которых

испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, то в этой части решение Роспатента заявителем не оспаривается.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 23.04.2012, отменить решение Роспатента от 03.02.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1035468 с исключением из правовой охраны словесного элемента «WATCH».