

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 07.03.2014, поданное компанией PROJETCLUB, France (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.12.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1123309, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №1123309 с конвенционным приоритетом от 04.12.2011 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 01.06.2012 на имя PROJETCLUB в отношении товаров 25, 28 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1123309 представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольной рамки, состоящей из линий разной длины, толщины и цветов, в центральной части которой расположены словесные элементы «Lot of Colors», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 05.12.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1123309 в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно

которому знак по международной регистрации №1123309 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1088413 сходен до степени смешения с серией знаков «COLORS» (международные регистрации №723882 с конвенционным приоритетом от 28.05.1999, №633967 с конвенционным приоритетом от 17.01.1995, №672153 с конвенционным приоритетом от 25.02.1997) правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена в том числе, в отношении однородных товаров 25, 28 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ на имя BENCOM S.r.l. (Италия).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.03.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «COLORS» является слабым элементом в силу его частого использования в составе товарных знаков;

- сравниваемые обозначения фонетически, семантически и графически не сходны, за счет наличия в заявленном обозначении словесных элементов «Lot of» и изобразительных элементов в виде линий разной величины и длины.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 05.12.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1123309 в отношении всех товаров 25, 28 классов МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам находит доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (04.12.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1123309 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 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта,

графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 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 №1123309 представляет собой комбинированное обозначение в виде прямоугольника, сверху и с боков ограниченного линиями разной длины, толщины и цвета, в центральной части которого расположены словесные элементы «Lot of Colors» (в переводе с английского на русский язык имеет значение «много цветов, красок»), выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1088413 испрашивается в отношении товаров 25, 28 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №723882 [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из прямоугольника, в центральной части которого расположен словесный элемент «COLORS», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации №633967 [2] представляет собой комбинированное обозначение в виде словесного элемента «COLORS», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом в буквы «О» вписаны точки.

Противопоставленный знак по международной регистрации №672153 [3] представляет собой комбинированное обозначение в виде словесного элемента «COLORS», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в красном, синем, зеленом, оранжевом, фиолетовом, цвета фуксии цветовом сочетании.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знакам [1-3] предоставлена в том числе, в отношении товаров 25, 28 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №1123309 в рамках соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В знаке по международной регистрации №1123309, как и в противопоставленных знаках [1-3], основными элементами являются словесные, поскольку, несмотря на оригинальное графическое исполнение словесных элементов, они не утратили словесного характера и легко прочитываются.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в словосочетании «Lot of Colors», состоящем из количественного местоимения и существительного, именно существительное «Colors» несет основную смысловую нагрузку.

При сравнительном анализе знака по международной регистрации №1123309 с противопоставленными знаками [1-3] установлено, что они содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «COLORS», что свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Согласно словарно-справочным материалам (см. www.dic.academic.ru) - слово «colors» в переводе с английского языка имеет значение «цвета, краски».

Следовательно, можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения характеризуются подобием заложенных идей (много цветов, красок, цвета, краски), что является основанием для признания их сходными по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Изложенное свидетельствует о сходстве знаков в целом на основании сходства по фонетическому, семантическому критериям сходства их словесных элементов.

Сходство сравниваемых знаков усиливается тем, что указанные слова исполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита.

В силу указанного знак по международной регистрации №1123309, несмотря на его отдельные отличия (Lot Of, линии различной длины и толщины) от противопоставленных знаков [1-3], в целом ассоциируется с серией противопоставленных знаков.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Анализ однородности товаров и услуг сравниваемых обозначений показал, что товары 25, 28 классов МКТУ и услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1123309, однородны товарам 25, 28 классов МКТУ и услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знакам [1-3], поскольку обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания знака по международной регистрации №1123309 соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, для отмены решения Роспатента от 05.12.2013.

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

отказать в удовлетворении возражения от 07.03.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 05.12.2013.