

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 07.08.2014, поданное компанией Consitex SA (Suisse) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1131793, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1131793 с конвенционным приоритетом от 07.09.2012 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 14.09.2012 на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.



Знак по международной регистрации №1131793 представляет собой изображение щита, разделенного по горизонтали на две части, в верхней части расположены буквы «Е» и «Z», между которыми расположено стилизованное изображение восьмиконечной звезды, а в нижней части щита расположено стилизованное изображение геральдического льва.

Решением Роспатента от 23.05.2014 указанному знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому знак по

международной регистрации №1131793 не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что знак по международной регистрации №1131793 сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ со знаками по международным регистрациям №№994062, 917640, 770972 [1-3], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя иных лиц в отношении однородных товаров.

В возражении от 07.08.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем приведены следующие аргументы:

- заявитель не согласен с мнением экспертизы о доминировании в сравниваемых обозначениях изобразительного элемента в виде геральдического льва, поскольку согласно пункту 6.3.2 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных Приказом Роспатента от 31.12.2009 №198 (далее – Методические рекомендации), в комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный;

- в заявленном обозначении прямоугольник с размещенными на нем буквами «Е» и «Z» и восьмиконечная звезда занимает не менее значимое положение, чем изображение льва;

- буквы «Е» и «Z» известны потребителям всего мира, в том числе и в России как аббревиатура «Ermenegildo Zegna» - всемирно известной марки товаров 25 класса МКТУ;

- сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показывает, что они включают в себя различные по фонетике и семантике словесные элементы, благодаря которым индивидуализируется товар, кроме того, заявитель осуществляет производство люксовой одежды, в первую очередь,

мужских костюмов, в то время как правообладатели знаков [1-3] производят спортивную одежду;

- заявленное обозначение воспроизводит центральный элемент – щит с изображенным на нем геральдическим львом принадлежащего заявителю и охраняемого в России знака по международной регистрации №159615G с приоритетом от 02.08.1952 для однородных товаров 25 класса МКТУ;

- с учетом того, что словесные элементы сравниваемых знаков являются различными, а изобразительные элементы не обладают высокой различительной способностью, отсутствует риск смешения знаков потребителями.

- правообладатель противопоставленных знаков [2-3] предоставил заявителю согласие на регистрацию и использование знака по международной регистрации №1131793 на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1131793 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия аффидевита с переводом на русский язык [4];
- информация с сайтов сети Интернет [5];
- информация о международной регистрации №159615G и увеличенное изображение знака [6];
- оригинал письма-согласия [7];
- копия решения Роспатента от 08.08.2014 по международной регистрации №1137879[8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (07.09.2012) конвенционного приоритета международной регистрации №1131793 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 №1131793 представляет собой изображение щита, разделенного по горизонтали на две части, в верхней части которого расположены буквы «Е» и «Z», между которыми расположено стилизованное изображение восьмиконечной звезды, а в нижней части щита расположено стилизованное изображение геральдического льва.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению было основано на наличии сходных до степени смешения знаков [1-3], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.



Знак [1] **SMOG** представляет собой стилизованное изображение геральдического льва, стоящего на задних ногах, под которым расположено словесное обозначение «**SMOG**», выполненное оригинальным шрифтом латинского

алфавита. Знаку предоставлена правовая охрана, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.



Знаки [2-3] представляют собой стилизованное изображение щита, разделенного по горизонтали на две части, в верхней части которого расположено словесное обозначение «**OLYMPIQUE LYONNAIS**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, в нижней части расположено стилизованное изображение геральдического льва в круге и изображение буквы «L». Знаку предоставлена правовая охрана, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Товары 25 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых регистраций, являются однородными по виду, роду, назначению, кругу потребителей и условиям сбыта.

Сравнительный анализ знаков на тождество и сходство показал следующее.

Знак по международной регистрации №1131793 и противопоставленные экспертизой знаки [1-3] имеют некоторое сходство, обусловленное тем, что они содержат в своем составе стилизованное изображение геральдического льва, стоящего на задних ногах. Вместе с тем, сравниваемые знаки производят разное зрительное впечатление на потребителя, что определяется их разным композиционным построением и наличием в противопоставленных знаках словесных элементов «**SMOG**» и «**OLYMPIQUE LYONNAIS**», выполняющих в них основную индивидуализирующую функцию, поскольку именно на этих элементах в первую очередь акцентируется внимание потребителя. В заявленном обозначении такую функцию выполняют буквы «E» и «Z», представляющие собой первые буквы всемирно известного товарного знака «Ermenegildo Zegna», принадлежащего заявителю и используемому в отношении товаров 25 класса МКТУ. Несмотря на сходную внешнюю форму заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2-3], они не ассоциируются между собой за счет их

разного наполнения, а также в силу того, что форма щита не является оригинальной из-за частого использования ее различными производителями при маркировке товаров, в частности, одежды. Что касается изображения геральдического льва, присутствующего в сравниваемых знаках, то этот элемент в разных вариациях часто используется в составе разных товарных знаков и гербов различных стран, в том числе Швейцарии, Австрии, Германии, Шотландии и др., что в некоторой степени ослабило его различительную способность и не позволяет признать его доминирующим в сравниваемых знаках, как это указано в заключении по результатам экспертизы.

Также следует отметить, что заявителю принадлежит исключительное право на знак по международной регистрации №159615G с датой регистрации от 02.08.1952 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, в состав которого входит сходное изображение геральдического льва, стоящего на задних лапах.

Таким образом, установленное отсутствие сходства сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров, наличие более ранней регистрации на имя заявителя, а также согласие правообладателя противопоставленных знаков [2-3] с предоставлением знаку по международной регистрации №1131793 правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 25 класса МКТУ, позволило коллегии признать знак по международной регистрации №1131793 соответствующим требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса и пункте 14.4.2.3 Правил.

С учетом вышеизложенного, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 07.08.2014, отменить решение Роспатента от 23.05.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1131793 в отношении всех товаров, указанных в международной регистрации.