

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 25.12.2015 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 № 1193837 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1193837 была произведена 17.12.2013 на имя заявителя в отношении товаров 09, 12, 18 и 25 классов МКТУ.



Знак **ADVENTURE EQUIPMENT BY POLO** по международной регистрации № 1193837 представляет собой словесное обозначение «Pharao», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и расположенное на фоне стилизованного изображения двух пирамид. В нижней части знака под словом «Pharao» расположено словесное обозначение «Adventure Equipment by Polo».

Роспатентом было принято решение от 03.11.2015 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1193837, 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 **ФАРАОН** по свидетельству № 409384,

«Фараох Лайтинг» - Ощути сияние Богов



«Pharaoh Lighting» - touch your luxury brighting

по свидетельству №383991, **«POLO BY RALPH LAUREN»**



по свидетельству №317738,

по свидетельству



№317004,

по свидетельству №450307 и

«POLO SPORT» по свидетельству №145217, охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.12.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 03.11.2015.

Доводы возражения сводятся к тому, что сопоставляемые знаки не являются сходными, так как они имеют разное количество слов, букв, звуков, разный состав звуков и производят совершенно разное общее зрительное впечатление, поскольку отличаются разной длиной 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 стадии экспертизы ходатайства об ограничении перечня товаров 25 класса МКТУ 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 сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.12.2013) международной регистрации №1193837 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного 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.

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 **Pharao** **ADVENTURE EQUIPMENT BY POLO** по международной регистрации № 1193837 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Pharao» (в переводе с немецкого языка – фараон) и словосочетанием «Adventure Equipment by Polo», которое в переводе с английского языка означает «Экипировка для приключений от Поло». Предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 409384 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 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, разными изобразительными элементами, разной внешней формой и композиционным построением, а также составом и исполнением 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, следовательно, не являются сходными.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 383991 представляет собой выполненное в черном, розовом, коричневом, синем, фиолетовом, желтом и белом цветовом сочетании комбинированное

«Фараох Лайтинг» - Ощути сияние Богов



обозначение «Pharaoh Lighting» - touch your luxury brighting, состоящее из горизонтально ориентированного и 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 разное общее зрительное впечатление на потребителя, поскольку отличаются цветовым и шрифтовым исполнением, содержат разные изобразительные и словесные элементы, которые отличаются, соответственно, разным количеством слов, 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». Кроме того, 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»). В заявленном обозначении, кроме слова «Pharao» имеется словесный элемент «Adventure Equipment by Polo». Указанные обстоятельства обуславливают вывод о несходстве сравниваемых знаков и по фонетическому критерию сходства обозначений ввиду разного количества слов, слогов, букв 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.

Сравнительный анализ противопоставленных товарных знаков «**POLO BY RALPH LAUREN**» по свидетельству №317738,  по свидетельству №317004 и «**POLO SPORT**» по свидетельству №145217 с



заявленным обозначением  показал, что они отличаются по фонетическому признаку сходства, что обусловлено разным количеством слов, слогов, букв и разным составом звуков. Отсутствие разных смысловых значений сравниваемых обозначений (Фараон Экипировка для приключений от Поло и Поло от Ральфа Лорен, Поло Спорт) свидетельствует об их семантическом несходстве. Сопоставляемые знаки также производят разное зрительное впечатление на потребителя, поскольку отличаются шрифтовым исполнением входящих в них слов, содержат разные изобразительные элементы, разные словесные элементы, которые отличаются разным количеством и составом слов и букв.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод о том, что сравниваемые знаки также не ассоциируются друг с другом в целом, то есть не являются сходными.

Таким образом, 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.



Что касается товарного знака по свидетельству №450307, то он противопоставлен экспертизой ошибочно и не содержит в своем составе ни одного сходного элемента.

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

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.12.2015, отменить решение Роспатента от 03.11.2015 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1193837 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».