

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 29.10.2009. Данное возражение подано компанией «Вольво Кар Корпорейшн», Швеция (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «S60 PLATINUM» по заявке №2008720403/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку «S60 PLATINUM» по заявке №2008720403/50 с приоритетом от 27.06.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой изобретенное словосочетание «S60 PLATINUM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесное обозначение «PLATINUM» может быть переведено с английского языка на русский язык как «платиновый (цвет), цвет платины».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.07.2009 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008720403/50 для

всех заявленных товаров 03 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении товаров 03 класса МКТУ сходно до степени смешения с товарным знаком:

- словесным знаком «PLATINUM» по международной регистрации №788002 с приоритетом от 31.07.2002, зарегистрированным на имя «PILOTE S.A.», Франция.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что буква «S» и цифра «60» являются слабыми элементами заявленного обозначения.

В Палату по патентным спорам 29.10.2009 поступило возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008720403/50. Материалы указанного возражения содержат письменное согласие, выданное правообладателем противопоставленного знака.

Лицо, подавшее возражение, просит отменить решение об отказе в регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех указанных в заявке товаров 12 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, **неубедительными**.

Правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке №2008720403/50 включает вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленный знак «S60 PLATINUM» является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный знак является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знаков показал, что сравниваемые обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «PLATINUM».

Фонетическое сходство обусловлено фонетическим вхождением словесного элемента «Victory» в состав сравниваемых обозначений.

Сходство знаков по семантическому фактору сходства обусловлено совпадением одного из элементов обозначений, который имеет самостоятельное значение (platinum– платиновый, платина, цвет платины (см. <http://www.multitran.ru/>).

Выполнение всех обозначений буквами латинского алфавита усиливает сходство знаков. Элемент «S60» в заявленном обозначении не обладает словесным характером и не воспринимается как слово, поэтому не оказывает существенного влияния на восприятие знака, не добавляет знаку дополнительного значения и различительной способности.

Анализ товаров 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, показывает, что они однородны товарам 12 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку, они соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, круг потребителей.

Маркировка однородных товаров сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

С учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 12 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «S60 PLATINUM» по заявке №2008720403/50 и

противопоставленный ему знак «PLATINUM» являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным, что заявителем не оспаривается

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 01.09.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 02.06.2009 в отношении следующих товаров:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

(511)

12 - Транспортные средства, включая наземные транспортные средства и моторные наземные транспортные средства; части и принадлежности для транспортных средств, включая части и принадлежности для наземных транспортных средств и моторных наземных транспортных средств, все вышеперечисленные товары, включенные в 12 класс МКТУ.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 1 л. в 1

экз.