

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 13.07.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражение, поданное фирмой PUMA SE, Germany (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №562054, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2014729892 с приоритетом от 04.09.2014 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.01.2016 за №562054 в отношении товаров 16 и 18 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «ИМПРЕЗА» (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано

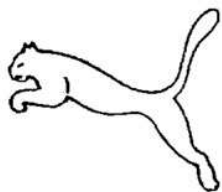


обозначение, представляющее собой стилизованное изображение животного, напоминающего ягуара, совершающего прыжок, и расположенного на фоне прямоугольника. Справа от туловища животного расположен элемент, напоминающий крылья. Знак зарегистрирован в шоколадном и желтом цветовом сочетании.

В Роспатент поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №562054 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем серии товарных знаков, объединенных сходным с оспариваемым товарным знаком изобразительным элементом в виде изображения прыгающего животного семейства кошачьих, которым предоставлена охрана в России с более ранним приоритетом, в частности, по международным



регистрациям №593987

[1] в том числе в отношении товаров и услуг



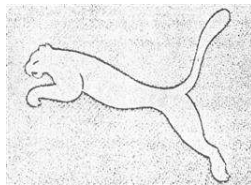
16, 18, 25, 35 классов МКТУ, №480105

[2] в отношении товаров 18, 25,



28 классов МКТУ, №510989

[3] для однородных товаров 16 класса



МКТУ, а также с товарным знаком по свидетельству №58747 [4] в отношении товаров 18, 25, 28 классов МКТУ;

- товары 16 и 18 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются идентичными и однородными товарам 16, 18 и 25 классов МКТУ, в отношении которых охраняются знаки [1-4];

- лицо, подавшее возражение, также считает однородными товары 16 класса «коробки картонные», указанные в оспариваемом товарном знаке, и товары «обувь», в отношении которых охраняются знаки [1-4]. Однородность указанных товаров обусловлена их встречаемостью в торговом обороте и традиционным использованием коробок картонных в качестве упаковки для обуви;

- сходство до степени смешения серии товарных знаков [1-4] и оспариваемого товарного знака по свидетельству № 562054 обусловлено наличием в них сходного до степени смешения изобразительного элемента в виде изображения прыгающего животного семейства кошачьих;

- сравнение рассматриваемых изобразительных знаков позволяет сделать вывод о том, что они имеют сходную внешнюю форму (в форме прыгающего животного семейства кошачьих) и расположение в знаке (прыжок слева направо), одинаковое смысловое значение, понятное потребителю (т.е. вызывают ассоциации именно с прыгающим животным семейства кошачьих), и выполнены в стилизованной манере, при которой, тем не менее, четко воспринимаются основные элементы, характерные для изображения кошек или животных семейства кошачьих (голова, туловище, лапы, хвост);

- использование в оспариваемом знаке дополнительного элемента в виде стилизованных крыльев, а также выполнение животного в желтом цвете не имеет решающего значения для восприятия сравниваемых обозначений и вывода об их сходстве до степени смешения;

- следует также отметить, что товарные знаки [1-4] хорошо известны российским потребителям и приобрели устойчивую репутацию высококачественных товаров, производимых известной немецкой компанией Puma (Пума);

- при восприятии товарных знаков лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака у потребителя формируется представление об их сходстве до степени смешения и, соответственно, об одном источнике происхождения товаров, обозначенных сравниваемыми товарными знаками, что может привести к смешению данных товарных знаков в торговом обороте и введению потребителя в заблуждение относительно производителя товаров.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №562054 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, отзыва не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Корреспонденция (форма 870), направленная в адрес правообладателя, указанный в Госреестре, была возвращена почтой по истечению срока хранения.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (04.09.2014) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

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 положениями пункта 14.4.2.3 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.

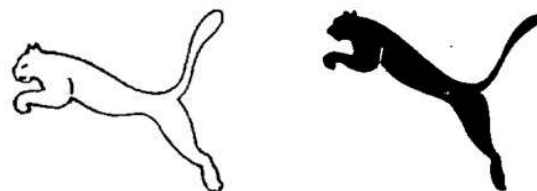
Признаки, перечисленные в указанном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о

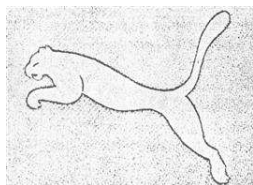
принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак представляет собой стилизованное изображение животного семейства кошачьих с крыльями, совершающего прыжок, и расположенное на фоне прямоугольника. Знак зарегистрирован для товаров 16 (коробки картонные) и 18 (бумажники; сумки; рюкзаки; сумки хозяйственные; сумки дорожные; багаж (чемоданы); сумки спортивные; коробки из кожи (кожаные коробки); бумажники для кредитных карточек [картодержатели]; сумки кожаные для слесарных инструментов пустые; сетки хозяйственные; чемоданы плоские; чемоданы плоские для документов) классов МКТУ, указанных в свидетельстве.



Противопоставленные знаки [1-4]



являются изобразительными и представляют собой стилизованные изображения прыгающего животного семейства кошачьих. Знаки охраняются, в частности, для товаров 16, 18 и 25 классов МКТУ.

Анализ перечня товаров указанных классов, в отношении которых действуют сравниваемые знаки, показал их однородность по виду (сумки, чемоданы), роду (изделия из картона, изделия для упаковки, изделия галантерейные, изделия для хранения и

транспортировки), по назначению, условиям реализации и кругу потребителей, а также они являются взаимодополняемыми (коробки картонные и обувь).

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных знаков [1-4] на тождество и сходство показал, что они являются сходными между собой на основании сходства их внешней формы, а также их смыслового сходства, обусловленного тем, что сравниваемые обозначения представляют собой стилизованные изображения движущихся (прыгающих) животных семейства кошачьих. Что касается наличия в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента в виде стилизованного крыла, то коллегия полагает, что указанный элемент играет второстепенную роль в знаке, не доминируя в нем, следовательно, не может оказать существенного влияния на восприятие сравниваемых знаков потребителем при оценке их сходства.

Указанное позволяет сделать вывод о том, что товарный знак по свидетельству №562054 ассоциируется в целом со знаками [1-4], несмотря на некоторые имеющиеся между ними отличия.

Принимая во внимание известность и высокую репутацию товаров, производимых фирмой PUMA SE под знаками [1-4], существует вероятность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю в случае маркировки их сравниваемыми обозначениями.

Таким образом, следует признать сопоставляемые товарные знаки сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.07.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №562054 недействительным полностью.