

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 (далее – Правила ППС), регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 11.06.2010, поданное компанией EXIDIUM SARL, SWITZERLAND (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.04.2010 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 972429 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации № 972429 с конвенционным приоритетом от 10.04.2008 зарегистрирован Международным Бюро ВОИС 14.07.2008 на имя заявителя в отношении товаров 34 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации № 972429 является комбинированным обозначением и представляет собой расположенные друг под другом словесные и буквенный элементы «SLOANE», «PLATINUM» и «S», выполненные буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, причем буквенный элемент «S» больше по размеру остальных элементов.

Решением Роспатента от 27.04.2010 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 972429 в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому международной регистрации № 972429 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «ПЛАТИНУМ» по

свидетельству № 219284 с приоритетом от 16.08.2000 в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ.

По мнению экспертизы, сходство обусловлено полным вхождением в знак по международной регистрации словесного товарного знака «ПЛАТИНУМ», выполненного буквами латинского алфавита – «PLATINUM».

В заключении также отмечается, что мнение заявителя о том, что словесный элемент «PLATINUM» является слабым элементом в обозначении и не может обладать различительной способностью, неубедительно, поскольку слову «ПЛАТИНУМ» ранее была предоставлена правовая охрана в отношении однородных товаров, которая действует по настоящее время.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 11.06.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации № 972429 состоит из трех обозначений на английском языке, которые в русской транслитерации могут быть представлены как «слоун платинем эс». Противопоставленный товарный знак состоит из одного слова на русском языке – «платинум», ввиду чего нельзя сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений в целом;

- использование различных алфавитов ослабляет сходство знака по международной регистрации с противопоставленным товарным знаком по графическому фактору сходству;

- в комбинированном знаке № 972429 присутствует сильный изобразительный элемент в виде стилизованного изображения заглавной буквы «S», выполненного прерывающейся двойной линией;

- доминирующее положение в знаке по международной регистрации, безусловно, занимают словесный элемент «SLOANE» (оно написано более крупным шрифтом, располагается на верхней строчке, с него начинается обзор обозначения) и стилизованная буква «S» (в силу своего размера);

- говоря о семантике сравниваемых обозначений, следует отметить, что помимо словесного элемента «PLATINUM» в знак по международной регистрации

входят и иные словесные элементы, а именно слово «SLOANE», являющееся названием улицы дорогих магазинов в Лондоне, а также заглавная буква «S», которая представляет собой первую букву слова «SLOANE»;

- слова «PLATINUM» и «ПЛАТИНУМ» (а также производные от них обозначения) часто встречаются в товарных знаках, в том числе, зарегистрированных для товаров 34 класса МКТУ;

- данное свидетельствует о слабости словесного элемента «PLATINUM», который широко используется различными правообладателями как самостоятельно, так и в сочетании с их основными товарными знаками, для обозначения категории качества и/или свойства товара, в том числе в отношении товаров 34 класса МКТУ;

- при этом часто словесный элемент «PLATINUM» не имеет самостоятельной правовой охраной;

- наличие фонетического и семантического сходства одного словесного элемента знака по международной регистрации, являющегося широко употребляемым термином и обладающего слабой различительной способностью, с противопоставленным товарным знаком не может служить основанием для вывода о сходстве знаков до степени смешения.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 27.04.2010 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 972429 в отношении заявленного перечня.

Также заявителем были представлены материалы, подтверждающие его доводы:

- распечатка с сайта <http://en.wikipedia.org> с переводом на 2л.;
- распечатки с сайта <http://www.wipo.int/romarin>, <http://www1.fips.ru>, <http://195.208.85.248/cdfi/FindDocs> на 125л.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (10.04.2008) конвенционного приоритета правовая база для оценки охраноспособности знака включает в Кодекс и Правила составления, подачи и

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2010, зарегистрированным в Минюсте России 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.

В соответствии с пунктом 2.8.2 Правил 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.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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 14.4.2.2 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).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 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 по международной регистрации № 972429 является комбинированным обозначением и представляет собой расположенные друг под другом словесные и буквенные элементы «SLOANE», «PLATINUM» и «S», выполненные буквами

латинского алфавита оригинальным шрифтом, причем буквенный элемент «S» больше по размеру остальных элементов.(1)

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 219284 представляет собой словесное обозначение «ПЛАТИНУМ», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 34 класса МКТУ «сигареты, табак».(2)

Анализ словарно-справочных источников показал: словесный элемент «SLOANE» не является лексической единицей какого-либо языка, т.е. он – фантазийный, так как его значение в общедоступных словарях не выявлено. Слово «PLATINUM» – (лат.) обозначает «платина» химический элемент, атомный номер 78, серовато-белый блестящий металл, очень стойкий химически (см. Большая Энциклопедия в шестидесяти двух томах, том 37, Москва «ТЕРРА», 2006, стр.99).

Учитывая изложенное, можно заключить, что словесные элементы знака (1) не связаны грамматически и по смыслу и, следовательно, не воспринимаются как словосочетание, в виду чего следует анализировать каждый элемент обозначения в отдельности.

Несмотря на то, что значение слова «ПЛАТИНУМ» не выявлено в толковых словарях русского языка, для среднего российского потребителя, который знаком с таблицей Менделеева из курса Химии средней школы, данное обозначение будет восприниматься в качестве транслитерации буквами русского алфавита латинского слова «PLATINUM», означающего химический элемент «платина».

Таким образом, словесные элементы «PLATINUM» и «ПЛАТИНУМ» несут одинаковую смысловую нагрузку, что свидетельствует о сходстве сравниваемых знаков по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Полное фонетическое вхождение противопоставленного знака (2) в состав знака по международной регистрации (1) обуславливает вывод о сходстве знаков по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Изложенное позволяет сделать вывод, что словесный элемент знака по международной регистрации (1) сходен с противопоставленный товарный знак (2) по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

В соответствии с практикой Роспатента, отраженной в Методических рекомендациях по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденным приказом Роспатента №197 от 31.12.2009, если при сравнении словесного элемента комбинированного обозначения будет установлена тождественность или сходство со словесным товарным знаком, то комбинированное обозначение может быть признано сходным с этим товарным знаком. Поэтому знак по международной регистрации № 972429 со словесным элементом «SLOANE PLATINUM» является сходным со словесным товарным знаком «ПЛАТИНУМ».

В отношении однородности товаров сравниваемых знаков, необходимо отметить следующее.

Товары 34 класса МКТУ, приведенные в перечне международной регистрации (1) «tabac, articles pour fumeurs, allumettes/ табак, курительные принадлежности, спички» и товары 34 класса МКТУ перечня противопоставленного знака (2) «сигареты, табак» являются однородными, поскольку они или совпадают между собой, или являются сопутствующими друг другу товарами.

С учетом изложенного Палата по патентным спорам, установила, что знак (1) и товарный знак (2) являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 34 класса МКТУ, и следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении указанных товаров и услуг на основании пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода заявителя, о том, что словесный элемент «PLATINUM» служит для обозначения категории качества, является широко употребляемым термином и обладает слабой различительной способностью в отношении товаров 34 класса МКТУ необходимо указать, что материалы возражения не содержат ссылки на справочники, специальные терминологические словари или энциклопедии, которые позволили бы подтвердить мнение заявителя.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 11.06.201 и оставить в силе решение Роспатента от 27.04.2010.