

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 27.02.2019 возражение, поданное Platinum GmbH & Co. KG (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №598583, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015717472 с приоритетом от 10.06.2015 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.12.2016 за №598583 в отношении товаров 31 класса МКТУ на имя Компании с ограниченной ответственностью «ЛИЕРРЕ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД», Кипр (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «**PLATINUM LINE**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и размещенное на одной строке.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №598583 в отношении части товаров 31 класса МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является владельцем знака Platinum по международной регистрации №927117, правовая охрана которому предоставлена ранее (15.06.2007) в отношении однородных товаров 31 класса МКТУ – корма для собак и кошек;

- указанный знак является сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком за счет тождества словесного элемента Platinum, являющегося сильным элементом сравниваемых обозначений в отличие от слабого элемента Line, который переводится с английского языка, в том числе как «ассортимент, партия товара»(см. словарь Мультитран на сайте www.multitrans.ru);

- товары, в отношении которых действует знак [1], однородны части товаров оспариваемого товарного знака, а именно корма для животных; корма для комнатных животных; корма укрепляющие для животных; напитки для комнатных животных; препараты для откорма животных с точки зрения их потребительских свойств, функционального назначения, вида материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемости и взаимозаменяемости товаров;

- потребители могут быть введены в заблуждение относительно товара и его производителя, поскольку компания Platinum GmbH & Co. KG является известным производителем высококачественных кормов для собак, в связи с чем появление на одном и том же сайте в сети Интернет рекламы продукции под оспариваемым знаком неизвестного производителя рядом с продукцией лица, подавшего возражение, создает угрозу приобретения потребителем кормов непонятного качества, что может нанести вред и репутации компании и животным.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №598583 в отношении товаров 31 класса МКТУ – «корма для животных; корма для комнатных животных; корма укрепляющие для животных; напитки для комнатных животных; препараты для откорма животных», указанных в свидетельстве.

К возражению приложены следующие материалы:

- информация о товарном знаке №598583 [2];
- информация о международной регистрации №927117[3];
- информация о значении слова Line [4];
- информация о делопроизводстве по заявке [5];
- информация о поиске с сайта PoiskZnakov.Ru [6];

- запрос-поиск в сети Интернет [7];
- информация о введении потребителя в заблуждение [8].

Уведомленный в установленном порядке о поступившем в Роспатент возражении правообладатель представил отзыв, мотивированный несогласием с изложенными в возражении доводами.

Как указано в отзыве, оспариваемый товарный знак не является сходным со знаком [1] Platinum ни по фонетическому, ни по графическому, ни по смысловому признакам сходства словесных обозначений.

В частности, правообладатель указывает, что знаки не являются сходными до степени смешения по графическому признаку сходства, поскольку они производят различное впечатление за счет различных композиционных элементов, видов шрифта, графических написаний, что указывает на то, что заявленное обозначение обладает совокупностью свойств, необходимых и достаточных для его существования в качестве средства индивидуализации товаров и услуг конкретного лица (правообладателя). Отсутствие фонетического сходства обусловлено тем, что сравниваемые знаки имеют разную фонетическую длину, число слогов, характер совпадающих частей обозначений, ударение. Словосочетание «PLATINUM LINE» в оспариваемом знаке в переводе с английского языка означает «платиновая линия». При этом в обозначение заложен прямой смысл слова, то есть линия цвета платины, что подтверждается примерами упаковок товаров правообладателя. На товаре изображена платиновая линия, на которой размещено обозначение «PLATINUM LINE». Более того, правообладателю принадлежит серия товарных знаков, в которых заложен идентичный смысл: Silver Line по свидетельству №453937, Золотая линия по свидетельству №558166, Платиновая линия по свидетельству №582141 и оспариваемый знак PLATINUM LINE по свидетельству №598583. На сайте компании-производителя демонстрируются товары, на каждом из которых напечатана линия определённого цвета с размещением на ней соответствующего товарного знака. Таким образом, основным элементом, который сопутствует всей продукции правообладателя, является линия, которая окрашена в определённый цвет. Следовательно, цвет данной линии является факультативным опциональным

элементом охраняемых обозначений. Слово «Platinum» в знаке по международной регистрации № 927117 в переводе с английского переводится как «платина» или «платиновый». При этом частота обнаружения обоих вариантов перевода в общедоступных документах одинаковая. «Платина» - драгоценный нержавеющий металл белого цвета, ценимый дороже золота. «Платиновый» - 1) соотн. с сущ. платина, связанный с ним; 2) свойственный платине; 3) сделанный, изготовленный из платины. В отзыве отмечается, что обозначение «PLATINUM LINE», под которым понимается линия платинового цвета, и обозначение «Platinum», представленное в роли существительного, то есть в значении драгоценного металла, не являются сходными по смысловому критерию, так как в обозначения заложены разные идеи. Сходство по данному критерию также отсутствует, если лицо, подавшее возражение, представляет обозначение «Platinum» в роли прилагательного «платиновый». Ввиду того, что прилагательное является лишь определяющей существительное (главное слово) частью речи, лицо, подавшее возражение, не может иметь права на запрет использования данного слова в словосочетаниях. В противном случае это позволяло бы ему препятствовать деятельности всех участников гражданского оборота, использующих данное прилагательное в оригинальных словосочетаниях.

Доводы отзыва правообладателя подтверждаются данными судебной практики. Так, Суд по интеллектуальным правам в решении от 7 июля 2014 г. № СИП-474/2014, решении от 27 января 2016 г. по делу № СИП-322/2015 указал, что в словосочетаниях, состоящих из существительного и прилагательного, основное смысловое ударение падает, как правило, на существительное. Прилагательное представляет собой часть речи, обозначающую признак (свойство) предмета.

Также в отзыве указано, что представленные лицом, подавшим возражение, доказательства не являются достаточными для формирования вывода о наличии ассоциативных связей между обозначением «Platinum» и лицом, подавшим, возражение, что свидетельствует о невозможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товаров при использовании товарного знака правообладателем. В соответствии с п. 2.1 Информационной справки для

вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно изготовителя товара в связи с тем, что конкретное обозначение ранее использовалось иным лицом, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между конкретным обозначением, использовавшимся на товарах, и предшествующим производителем этих товаров (подпункт 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса). Сам по себе факт использования обозначения до даты подачи заявки на товарный знак иным производителем не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя товара. Информация о лице, подавшим возражение, представленная в возражении, как о «известном производителе различной продукции для животных, в частности, высококлассных кормов для собак», «профессиональном заводчике из Германии» носит декларативный характер, не подтверждается какими-либо доказательствами, не свидетельствует об известности лица, подавшего возражение, и его продукции на российском товарном рынке.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 598583.

К отзыву приложены следующие материалы:

- сведения с сайтов сети Интернет [9];
- сведения о товарных знаках по свидетельствам №№453937, 558166, 582141[10];
- сведения из толковых словарей [11];
- копии судебных актов [12];
- копия информационной справки, подготовленной по результатам анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (Утверждена

постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.04.2017 № СП-23/10)[13].

Лицом, подавшим возражение, были представлены письменные пояснения на отзыв правообладателя с приложенными к ним дополнительными материалами [14].

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

С учетом даты (10.06.2015) приоритета 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 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

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 по свидетельству №598583 представляет собой словесное обозначение «**PLATINUM LINE**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 31 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, в том числе для таких товаров как корма для животных; корма для комнатных животных; корма укрепляющие для животных; напитки для комнатных животных; препараты для откорма животных.

Согласно возражению оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения со знаком Platinum [1] в отношении вышеуказанных товаров 31 класса МКТУ. Знак [1] зарегистрирован для товаров 31 класса МКТУ – корма для собак и кошек.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного знаков показал, что они не являются сходными в целом, что обусловлено следующими факторами.

Сравниваемые обозначения отличаются фонетически, поскольку они состоят из разного количества слов (два и одно), букв и звуков (12 и 8), имеют разную фонетическую длину, состав согласных и гласных звуков.

С учетом смысловых значений словесных элементов «Platinum» и «Line» оспариваемый товарный знак переводится как «платиновая линия», т.е. линия платинового цвета, и с точки зрения русского языка представляет собой словосочетание, основное логическое ударение в котором падает на

существительное «линия», что подтверждается также судебной практикой [12]. В связи с указанным довод возражения о том, что словесный элемент Line относится к слабым элементам оспариваемого знака, является неубедительным. Противопоставленный знак переводится как «платина» (благородный металл белого цвета), «платиновый» (связанный с платиной). Следовательно, сравниваемые обозначения вызывают различные смысловые ассоциации и не являются сходными семантически.

В отношении графического сходства знаков необходимо отметить, что, несмотря на использование в сравниваемых знаках букв одного алфавита, они имеют разную длину, что обусловлено наличием в оспариваемом товарном знаке второго словесного элемента, а также некоторыми отличиями в шрифтах. Следовательно, сравниваемые знаки не являются сходными визуально.

Таким образом, сравниваемые знаки не признаны сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что не позволяет их ассоциировать друг с другом в целом, несмотря на некоторое сходство.

Сравнительный анализ товаров 31 класса МКТУ «корма для животных; корма для комнатных животных; корма укрепляющие для животных; напитки для комнатных животных; препараты для откорма животных», в отношении которых испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому знаку, на предмет их однородности с товарами 31 класса МКТУ, в отношении которых охраняется знак [1], показал их однородность ввиду того, что они относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и одинаковые потребительские свойства, один круг потребителей и условия реализации, что правообладателем не оспаривается.

Однако, поскольку сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом в целом, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных выше товаров, маркированных сопоставляемыми знаками, одному изготовителю, что свидетельствует о соответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №598583 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода возражения о способности оспариваемой регистрации вводить потребителя в заблуждение относительно товара и его производителя, то указанный довод не доказан материалами возражения, поскольку данные материалы не подтверждают возникновение у потребителя стойкой ассоциативной связи товаров, маркированных оспариваемым товарным знаком, с лицом, подавшим возражение. Кроме того, при отсутствии сходства оспариваемого товарного знака и знака по международной регистрации №927117 возникновение устойчивых ассоциаций между оспариваемым знаком и лицом, подавшим возражение, просто невозможно. Следовательно, отсутствуют основания для признания товарного знака по свидетельству №598583 несоответствующим требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается представленных лицом, подавшим возражение, дополнительных материалов [14], то они содержат отсутствующие в возражении источники информации и не могут быть приняты коллегией во внимание, так как не относятся к общедоступным словарно-справочным изданиям, как того требует пункт 2.5. Правил ППС. Кроме того, часть из них выходит за дату приоритета оспариваемого товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.02.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №598583.