

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.02.2018 (далее – Роспатент) возражение, поданное фирмой PUMA SE, Germany (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №478007, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011723650 с приоритетом от 25.07.2011 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.01.2013 за №478007 в отношении товаров 25, 28, 32 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Лаборатория ЭМАНСИ» (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано



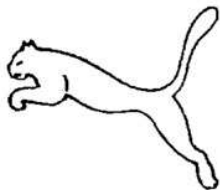
ФОРМУЛА ДВИЖЕНИЯ

комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «ФОРМУЛА ДВИЖЕНИЯ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, над которым расположено стилизованное изображение хищника семейства кошачьих в прыжке.

В Роспатент 12.02.2018 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №478007 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, по международным регистрациям



№593987

[1] в отношении однородных товаров 25, 28, 32 классов



МКТУ, №480105

[2] в отношении однородных товаров 25, 28 классов



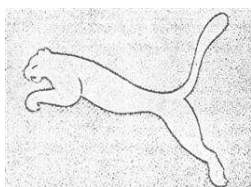
МКТУ, №497106

[3] для однородных товаров 28 класса МКТУ,



№510989

[4] для однородных товаров 32 класса МКТУ, а также с



товарным знаком по свидетельству №58747 [5] в отношении однородных товаров 25, 28 классов МКТУ;

- товары 25, 28, 32 классов МКТУ, в отношении которых действуют сравниваемые товарные знаки, являются идентичными и однородными;

- сходство до степени смешения серии товарных знаков [1-5] и оспариваемого товарного знака по свидетельству № 478007 обусловлено наличием сходного до степени смешения изобразительного элемента в виде изображения прыгающего животного семейства кошачьих;

- в оспариваемом товарном знаке по свидетельству № 478007 изобразительный элемент занимает не менее важное положение по сравнению со словесным элементом и, соответственно, играет существенную роль при индивидуализации товаров правообладателя, что подтверждается его более крупными размерами по сравнению со словесным элементом, а также расположением в наиболее удобной для восприятия центральной части обозначения;

- сравнение рассматриваемых изобразительных элементов позволяет сделать вывод о том, что они имеют одинаковую внешнюю форму (в форме прыгающего животного семейства кошачьих), одинаковое смысловое значение, понятное потребителю (т.е. вызывают ассоциации именно с животным семейства кошачьих, которое прыгает), и выполнены в одинаковой манере стилизации, при которой, тем не менее, четко воспринимаются основные элементы, характерные для изображения кошек или животных семейства кошачьих (голова, туловище, лапы, хвост);

- 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;

- следует также отметить, что товарные знаки [1-5] хорошо известны российским потребителям и приобрели устойчивую репутацию высококачественных товаров, производимых известной немецкой компанией Puma (Пума).

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №478007 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является комбинированным и сочетает в себе словесное и графическое изображение, тогда как товарные знаки фирмы PUMA имеют

только графическое изображение, какие-либо словесные изображения на знаках, указанных в возражении, отсутствуют;

- товарные знаки фирмы PUMA в соответствии с описанием, указанным в возражении, представляют собой изображения прыгающих вверх справа налево неопределенных животных семейства кошачьих, выполненных в черно-белом цвете с черным контуром и на белом фоне, в то время как оспариваемый знак кардинально отличается от указанных знаков тем, что на нем изображен бегущий слева направо африканский гепард, имеющий желтый окрас с черными пятнами, соответствующий окрасу реального животного, и расположенный на белом фоне над словесным обозначением «ФОРМУЛА ДВИЖЕНИЯ»;

- довод возражения о том, что в оспариваемом товарном знаке, как и в товарных знаках [1-5], «изображено прыгающее животное семейства кошачьих» абсолютно не соответствует действительности, поскольку в товарном знаке правообладателя изображено совершенно конкретное животное семейства кошачьих рода «гепард» и не в прыжке, а в состоянии «бег», что подтверждается положением туловища животного, расположенного почти параллельно воображаемой поверхности, и прямыми вытянутыми передними лапами;

- следовательно, сравниваемые товарные знаки не являются сходными между собой.

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

С учетом даты приоритета (25.07.2011) 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

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.

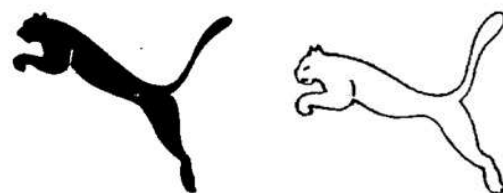
Признаки, перечисленные в указанном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

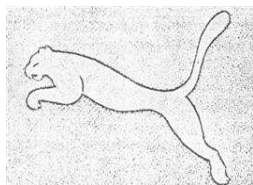


ФОРМУЛА ДВИЖЕНИЯ

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «ФОРМУЛА ДВИЖЕНИЯ», выполненный буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения хищного животного семейства кошачьих, расположенный над словесным элементом. Знак зарегистрирован для товаров 25, 28, 32 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.



Противопоставленные знаки [1-5]



являются изобразительными и представляют собой стилизованные изображения животного семейства кошачьих в прыжке. Знаки охраняются, в частности, для товаров 25, 28 и 32 классов МКТУ.

Анализ перечня товаров 25, 28 и 32 классов, в отношении которых действуют сравниваемые знаки, показал их однородность по виду, роду, назначению, условиям реализации и кругу потребителей, что правообладателем не оспаривается.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков [1-5] на тождество и сходство показал, что изобразительный элемент оспариваемого знака является сходным со знаками [1-5] на основании сходства их внешней формы, а также их смыслового сходства, обусловленного тем, что сравниваемые обозначения представляют собой изображения движущихся (бегущих или прыгающих) животных семейства кошачьих.

Следует отметить, что в оспариваемом знаке изобразительный элемент занимает не менее важное положение, чем словесный элемент, и расположен в верхней центральной части обозначения, с которой начинается, как правило, восприятие обозначений

потребителями, сходство изобразительного элемента с изобразительными знаками [1-5], что позволяет сделать вывод об ассоциировании товарного знака по свидетельству №478007 с указанными знаками, несмотря на некоторые имеющиеся между ними отличия, и о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

В отношении довода правообладателя о том, что в оспариваемом товарном знаке изображено совершенно конкретное животное семейства кошачьих рода «гепард» и не в прыжке, а в состоянии «бег», что подтверждается положением туловища животного, расположенного почти параллельно воображаемой поверхности, и прямыми вытянутыми передними лапами, коллегия считает необходимым отметить, что согласно описанию, приведенному правообладателем в заявке №2011723650 на регистрацию товарного знака, указано, что заявленное обозначение содержит изображение хищника семейства кошачьих в прыжке. Указанное свидетельствует о неоднозначном восприятии изображения животного в оспариваемом товарном знаке.

Принимая во внимание известность и высокую репутацию товаров, производимых фирмой PUMA SE под товарными знаками [1-5], 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 12.02.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №478007 недействительным полностью.