

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 возражение от 02.07.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 07.05.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1094686, поданное компанией Картье Интернешнл АГ, Швейцария (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «CARTIER NATURELLEMENT» по международной регистрации №1094686, произведенной Международным бюро ВОИС 20.09.2011 с конвенционным приоритетом от 06.06.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1094686 представляет собой словесное обозначение «CARTIER NATURELLEMENT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 07.05.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «CARTIER NATURELLEMENT» по международной регистрации №1094686 в отношении товаров 14 класса МТКУ. Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1094686 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1094686 является сходным до степени смешения с общеизвестными товарными

знаками: «Cartier» №95, «CARTIER» №96, зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 07.05.2013, доводы которого сводятся к следующему:

в перечень общеизвестных товарных знаков были внесены изменения наименования и адреса правообладателя;

противопоставленные товарные знаки и заявленное обозначение принадлежат одному лицу, и, следовательно, отсутствуют основания для отказа, предусмотренные пунктом 6 статьи 1483 ГК.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 07.05.2013 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1094686 для всех заявленных товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (06.06.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1094686 правовая база для оценки её 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 6 подпунктом 3 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

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 определяется 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.

Знак по международной регистрации №1094686 представляет собой словесное обозначение «CARTIER NATURELLEMENT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак №95 представляет собой словесное обозначение «Cartier» выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак №96 представляет собой словесное обозначение «CARTIER» выполненное стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 14 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа коллегией палаты по патентным спорам было установлено, что в заявленное обозначение и противопоставленные общеизвестные товарные знаки включен общий элемент «CARTIER», который имеет лексическое значение (CARTIER – носильщик, перевозчик, багажник (англ.); каменолом (франц.) см. Яндекс, словари).

В связи с изложенным, заявленное обозначение может восприниматься как знак серии.

Выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки.

В соответствии с изложенным коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ товаров 14 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых знаков, показал, что данные товары являются однородными, поскольку относятся к ювелирным изделиям, имеют один круг потребителей и условия сбыта.

Однородность товаров 14 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории РФ знаку по международной регистрации №1094686, с товарами 14 класса МКТУ, для которых признаны общеизвестными противопоставленные знаки, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод заявителем не оспаривался.

Однако при рассмотрении поступившего возражения палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при подготовке решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1094686.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем были внесены изменения в Государственный реестр товарных знаков, касающиеся изменения наименования и юридического адреса правообладателя противопоставленных общеизвестных товарных знаков №95, №96.

В результате внесенных изменений, заявителем по международной регистрации №1094686 и правообладателем противопоставленных общеизвестных товарных знаков №95, №96 является одно и то же юридическое лицо.

В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в решении экспертизы, не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1094686 в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от. 02.07.2013, отменить решение Роспатента от 07.05.2013, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1094686 в отношении товаров 14 класса МКТУ.