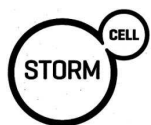


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 06.02.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 01.11.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1105905, поданное компанией PUMA SE, Herzogenaurach (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1105905 комбинированного знака со словесными элементами «STORM CELL», произведенной Международным бюро ВОИС 03.01.2012, с конвенционным приоритетом от 25.11.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1105905 представляет собой



комбинированное обозначение , включающего словесные элементы «STORM CELL», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 01.11.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1105905 в отношении товаров 25 класса МКТУ. Данное решение было вынесено с учетом заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1105905 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1105905 является сходным до степени смешения с товарным знаком «STORM» по

свидетельству №163944, зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 01.11.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения сточки зрения визуального восприятия, что обусловлено совершенно разным визуальным впечатлением, поскольку заявленное обозначение является комбинированным и включает оригинальный изобразительный элемент в виде стилизованного изображения клетки в процессе деления, внутри которой вписано словосочетание «STORM CELL», тогда как противопоставленный товарный знак является чисто словесным. Кроме того, словесные элементы заявленного обозначения составляют словосочетание, которое также визуальное воспринимается потребителем как неотъемлемая часть комбинации с изобразительным элементом;
- заявитель является обладателем целой серии товарных знаков, представляющих собой стилизованное изображение делящейся клетки, и которая является новой концепцией компании заявителя для продвижения своих товаров.

На основании изложенного, заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 01.11.2013 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1105905 в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (25.11.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1105905 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.

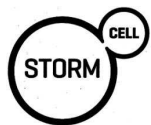
В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 №1105905 представляет собой



комбинированное обозначение , включающего словесные элементы «STORM CELL», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству №163944 представляет собой словесное обозначение «STORM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1105905 с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №163944 показал, что каждое обозначение содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «STORM», что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Сопоставляемые слова выполнены буквами одного алфавита (латинского), что графически сближает знаки.

Необходимо также обратить внимание на доминирующее положение, занимаемое элементом «STORM» в знаке по международной регистрации №1105905,

обусловленное более крупным шрифтом, размещение в окружности большего диаметра.

Довод заявителя об образовании словесными элементами знака по международной регистрации №1105905 единого словосочетания «STORM CELL» и восприятию его как единого целого с изобразительным элементом не может быть признан убедительным, поскольку опровергается самой композицией знака, а именно - раздельным изображением двух слов в разных окружностях.

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 перечней товаров 25 класса МКТУ рассматриваемого знака и противопоставленного товарного знака показал, что в обоих перечнях присутствуют товары, относящиеся к одежде, обуви и головным уборам, в силу чего они являются однородными.

Следует отметить, что однородность товаров не оспаривается заявителем в возражении.

Довод заявителя о наличии у него серии товарных знаков, представляющих собой стилизованное изображение делящейся клетки, не опровергает вывода о сходстве основных словесных элементов сравниваемых знаков.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 25 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, знак по международной регистрации № 1105905 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №163944 являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 06.02.2014, оставить в силе решение Роспатента от 01.11.2013.