

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, поданное компанией «PUMA SE», Германия (далее - заявитель) на решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1105906, при этом установлено следующее.

Комбинированный знак со словесными элементами «POWER», «CELL» с конвенционным приоритетом от 25.11.2011 был зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 03.01.2012 за № 1105906 в отношении товаров 25 класса МКТУ: «vêtements; chaussures; chapellerie», на имя заявителя.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 01.11.2013 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1105906 для всех заявленных товаров 25 класса МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента обосновано заключением экспертизы, в котором указано, что знак по международной регистрации № 1105906 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица («БАТА БРЭНДС С.а.р.л.», Люксембург) знаками «POWER»:

- по свидетельству №76135, приоритет 22.05.1984, товары 25 класса МКТУ [1];

- по международной регистрации № 549856, приоритет 29.09.1989, товары 25 класса МКТУ [2];

- по международной регистрации № 519925, приоритет 11.01.1988, товары 25 класса МКТУ [3].

В палату по патентным спорам 06.02.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными до степени смешения с точки 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 «POWER CELL», тогда как противопоставленные знаки являются либо чисто словесными, либо имеют иной изобразительный элемент;

- словесные элементы заявленного обозначения составляют словосочетание, которое также визуально воспринимается потребителем как неотъемлемая часть комбинации с изобразительным элементом;

- заявитель является обладателем целой серии товарных знаков, представляющих собой стилизованное изображение делящейся клетки, которая является новой концепцией компании заявителя для продвижения своих товаров.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1105906 в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне регистрации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные заявителем, неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (25.11.2011) международной регистрации № 1105906 правовая база для оценки охраноспособности знака включает вышеуказанный 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).

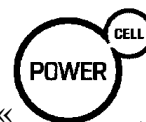
В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

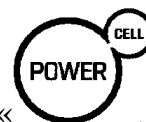
В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.


В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 № 1105906 «  » представляет собой композицию из двух соприкасающихся окружностей, в каждую из которых вписан словесный элемент: в большую окружность – слово «POWER», в меньшую – слово «CELL». Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В переводе с английского языка слово «POWER» означает «сила, мощь, могущество, власть и т.д.», слово «CELL» - секция, отсек, камера, ячейка, биол. клетка и т.д.



Противопоставленный товарный знак «  » [1] является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированный прямоугольник с вписанными в него изобразительным элементом в виде ломанной фигуры и словом «POWER», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный знак «  » [2] является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированный прямоугольник с вписанными в него изобразительным элементом в виде ломанной фигуры и словом «POWER», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный знак «POWER» [3] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации № 1105906 с противопоставленными знаками [1-3] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «POWER», что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

При этом коллегией было учтено, что противопоставленные знаки [1-3] принадлежат одному лицу, в силу чего образуют серию знаков, в основу которой положен элемент «POWER».

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

Необходимо также обратить внимание на доминирующее положение, занимаемое элементом «POWER» в знаке по международной регистрации № 1105906, обусловленное более крупным шрифтом, размещение в окружности большего диаметра.

Довод заявителя об образовании словесными элементами знака по международной регистрации № 1105906 единого словосочетания «POWER 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 целом знаки ассоциируются друг с другом, поскольку их доминирующие или единственные словесные элементы совпадают по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных элементов.

Анализ перечней товаров 25 класса МКТУ рассматриваемого знака и противопоставленного товарного знака [1] 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 № 1105906 и противопоставленные знаки [1-3] 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.