

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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, поступившее 21.11.2014, поданное компанией LIST TRADE MARKS S.r.l., Италия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №483394, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011703730 с приоритетом от 11.02.2011 зарегистрирован 16.03.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №483394 на имя компании Синь Цзянь, Китай (далее – правообладатель) в отношении товаров 25 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой словесный элемент «PLIST», в котором буквы «P» и «S», выполнены оригинальным шрифтом, а остальные буквы стандартным шрифтом латинского алфавита. Под словесным обозначением расположен изобразительный элемент в виде изогнутой линии с пером на конце.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.11.2014 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №483394 в отношении всех товаров 25 класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является владельцем знака по международной регистрации №670395 правовая охрана которому предоставлена на

территории Российской Федерации в отношении товаров 18 и 25 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак и знак по международной регистрации, принадлежащий лицу, подавшему возражение, являются сходными;
- правообладатель международной регистрации №670395 является производителем модной одежды. Российский рынок является одним из ключевых для компании лица, подавшего возражение. Активная деятельность на российском рынке компания начала в 2007 году;
- на момент подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака продукция, маркированная противопоставленным товарным знаком, уже присутствовала на рынке Российской Федерации;
- информация об итальянской одежде и обуви, маркированной обозначением «LIST», присутствовала и присутствует во многих открытых источниках.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №483394 недействительной полностью.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Декларацию о товарообороте.
2. Копии счетов.
3. Принт - скрин из сети Интернет.

Правообладатель на заседании коллегии представил отзыв по мотивам возражения, а также ходатайство о внесении изменений в товарный знак.

Доводы отзыва заключаются в том, что после внесения изменений в товарный знак исключается возможность его прочтения с паузой после буквы «Р». Также правообладатель обращает внимание на то, что оспариваемый товарный знак является комбинированным и создает иное зрительное восприятие знака. Правообладатель осуществляет поставки одежды в Российскую Федерацию с 1999 года и имеет иную ценовую категорию товаров.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил письмо уссурийской таможни.

Лицо, подавшее возражение, проанализировало доводы отзыва и представил письменные пояснения, подтверждающие его позицию, а именно оно считает, что независимо от того, что товары производятся в разных странах (Италия / Китай), это не обуславливает отнесение их определенному ценовому сегменту.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (11.02.2011) заявки №2011703730 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

В соответствии с пунктом 2.5.1 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4. комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:


- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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.

В возражении указывалось, что за счет выполнения первой буквы «P» в словесном элементе «PLIST» оригинальным шрифтом, оно визуально воспринимается как «P» и «LIST». Вместе с тем, по ходатайству заявителя в обозначение 12.07.2015 были внесены изменения, а именно изменен шрифт буквы «P» на стандартный.



Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №483394 является комбинированным и представляет собой словесный элемент «PLIST», выполненный буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде изогнутой линии и стилизованного изображения пера на конце линии.

Противопоставленный знак «LIST» по международной регистрации №670395 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Представленные в перечнях рассматриваемых знаков товары 25 класса МКТУ относятся к одному роду - одежда, совпадают по назначению, имеют одинаковый круг потребителей, сходные условия реализации. По указанным причинам следует признать однородными товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым знакам.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака свидетельствует об отсутствии сходства между сравниваемыми знаками в целом.

Указанное, достигается за счет разного общего зрительного восприятия знаков, обусловленного различием их композиционного решения.

Так, оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из изобразительного и словесного элементов, а противопоставленный знак является словесным.

Словесный элемент «PLIST» оспариваемого товарного знака и знак по международной регистрации «LIST» отличаются также по фонетическому критерию сходства. Оспариваемый товарный знак начинается с буквы «P», которая отчетливо произносится, он имеет большую фонетическую длину, что имеет большое значение при восприятии словесных односложных обозначений, поскольку основное внимание уделяется начальной части слова.

Словесный элемент «PLIST» не имеет семантического значения, а словесный элемент «LIST» в переводе с английского означает «список». Таким образом, сравниваемые обозначения отличаются по семантическому критерию сходства.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных товаров, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта б статьи 1483 Кодекса, является неправомерным.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно производителя, основанной на предшествующем опыте потребителя, то коллегия отмечает следующее.

Лицо, подавшее возражение, является производителем модной итальянской одежды. В то же время каких –либо документов, доказывающих введение потребителя в заблуждение относительно производителя или качества товаров, лицом, подавшим возражение, не представлено. В сети Интернет не выявлено информации о бутиках «LIST» на территории России. Товары распространяются

через различные сайты (не одноименные с обозначением). Представленные счета не свидетельствуют о широкой известности одежды, маркированной обозначением «LIST», не свидетельствуют об объемах и территории продаж. Представленная декларация, подписанная работником компании лица, подавшего возражение, не может быть принята во внимание, поскольку, указанные в ней данные не содержат вида валюты, единиц товара и не подтверждены документально. Не представлено таможенных деклараций, свидетельствующих о поставках товара на территорию Российской Федерации.

Изучив все материалы в совокупности, коллегия пришла к выводу об отсутствии оснований полагать, что обозначение «LIST» приобрело широкую известность на территории Российской Федерации широкому кругу потребителей и что при восприятии оспариваемого товарного знака потребитель будет введен в заблуждение относительно изготовителя товаров.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.11.2014 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №483394.**