

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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, поступившее 30.06.2017, поданное Плотниковым Вадимом Алексеевичем, г. Аксай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016715571 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение  по заявке №2016715571, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.04.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 23.05.2017 о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, а в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «PALOMA» по свидетельству №257586, с приоритетом от 03.07.2001 в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ [1].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- товары 25 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «PALOMA» по свидетельству №257586 возможно отнести к двум родовым категориям: обувь и головные уборы. Товары 25 класса МКТУ заявленного обозначения, помимо родовых категорий обувь и головные уборы относятся к иным родовым категориям - одежда и нижнее белье;

- потребительские свойства и функциональное назначение четырех групп товаров «головные уборы», «обувь», «одежда», «нижнее бельё» существенно различны поскольку отличаются по виду материала, из которого они изготовлены, отсутствию взаимодополняемости, либо взаимозаменяемости товаров, условиям и каналам их реализации, кругу потребителей и другим признакам, то есть не являются однородными между собой.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ «белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; блузы; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; бриджи; брюки; бюстгальтеры; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; карманы для одежды; кашне; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны для водных лыж; комбинезоны [одежда]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки для лыжников; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояса-кошельки [одежда]; пояса [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; пятки для

чулок двойные; ризы [церковное облачение]; рубашки; сарафаны; свитера; трикотаж [одежда]; трусы; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шарфы; штанишки детские [белье нижнее]; юбки; юбки нижние; юбки-шорты».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.04.2016) поступления заявки №2016715571 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации

(общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение является комбинированным , состоящим из словесного элемента «PALOMA», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента, выполненного в виде квадрата, расположенного перед словесным элементом. Словесный и изобразительный элементы помещены на фоне прямоугольника. Обозначение выполнено в белом, черном, розовом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

При проведении анализа заявленного обозначения коллегией было установлено, что основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируется потребителем, является словесный элемент «PALOMA». Данный факт обусловлен тем, что этот словесный элемент занимает доминирующее положение по сравнению с изобразительным элементом.

Противопоставленный знак [1] является словесным «PALOMA», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «PALOMA»/«PALOMA» (paloma в переводе с испанского языка означает голубь, см. Яндекс, словари).

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в заявленном обозначении, то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве, что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности товаров, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака [1], показал следующее.

Товары 25 класса МКТУ «белье нижнее; белье нижнее, абсорбирующее пот; блузы; боди [женское белье]; боксеры [шорты]; бриджи; брюки; бюстгальтеры; вуали [одежда]; габардины [одежда]; галстуки; галстуки-банты с широкими концами; гамаши [теплые носочно-чулочные изделия]; гетры; грации; джерси [одежда]; жилеты; изделия спортивные трикотажные; изделия трикотажные; капюшоны [одежда]; карманы для одежды; кашне; колготки; комбинации [белье нижнее]; комбинезоны для водных лыж; комбинезоны [одежда]; корсажи [женское белье]; корсеты [белье нижнее]; костюмы; костюмы купальные; костюмы маскарадные; костюмы пляжные; куртки из шерстяной материи [одежда]; куртки [одежда]; куртки рыбацкие; легинсы [штаны]; лифы; майки спортивные; манжеты; манишки; мантильи; манто; маски для сна (одежда); меха [одежда]; нагрудники детские, за исключением бумажных; накидки меховые; наушники [одежда]; носки; носки, абсорбирующие пот; одежда; одежда бумажная; одежда верхняя; одежда готовая; одежда для автомобилистов; одежда для велосипедистов; одежда для гимнастов; одежда из искусственной кожи; одежда кожаная; одежда непромокаемая; одежда форменная; орари [церковная одежда]; пальто; панталоны [нижнее белье]; парки; пелерины; перчатки для лыжников; перчатки [одежда]; пижамы; плавки; пластроны; платки шейные; платочки для нагрудных карманов; платья; повязки для головы [одежда]; подвязки; подвязки для носков; подвязки для чулок; подкладки готовые [элементы одежды]; подмышники; подошвы; подтяжки; полуботинки; полуботинки на шнурках; пончо; пояса [белье нижнее]; пояскошельки [одежда]; пояса [одежда]; приданое для новорожденного [одежда]; пятки для чулок двойные; ризы [церковное облачение]; рубашки; сарафаны; свитера; трикотаж [одежда]; трусы; фартуки [одежда]; футболки; халаты; халаты купальные; чулки; чулки, абсорбирующие пот; шали; шарфы; штанишки детские [белье нижнее]; юбки; юбки нижние; юбки-шорты», представленные в перечне заявленного обозначения, и товары 25 класса МКТУ «обувь, в том числе ботинки, полуботинки на шнурках, башмаки, тапочки, туфли, туфли комнатные, галоши, сандалии, сабо (обувь), сапоги, обувь купальная, сандалии купальные, обувь пляжная, обувь спортивная, ботинки лыжные, бутсы, туфли

гимнастические, туфли спортивные, подошвы, стельки, союзки для обуви, голенища сапог, ранты для обуви, каблуки, набойки для обуви, окантовка металлическая для обуви, носочные части обуви, шипы для бутсов, приспособления, препятствующие скольжению, головные уборы, в том числе береты, купальные шапочки, шапки, шапочки круглые неглубокие без полей, митры (церковные головные уборы), цилиндры (головные уборы), шляпы, каркасы для шляп, козырьки для головных уборов, подвязки для головы (головные уборы)» противопоставленного знака [1] являются однородными, поскольку предназначены для защиты человека от излишнего охлаждения или перегревания, содействуют теплорегуляции организма, то есть поддержанию температуры тела на постоянном уровне, следовательно, указанные выше товары имеют одно назначение и круг потребителей.

Кроме того, коллегия отмечает, что одежда и обувь являются товарами широкого потребления.

Учитывая фонетическое и семантическое тождество доминирующего словесного элемента заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1], коллегия полагает, что, в случае маркировки ими обозначенных выше товаров, существует угроза вызвать в сознании потребителя представление о принадлежности приведенных в их перечнях товаров 25 класса МКТУ одному лицу, что не соответствует действительности.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.06.2017, оставить в силе решение Роспатента от 23.05.2017.