


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 24.06.2015, поданное ООО «ПИТЕРРА», Санкт-Петербург (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012738249, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012738249 с приоритетом от 25.10.2012 на имя заявителя было подано комбинированное



обозначение , выполненное в виде квадрата, в центре которого расположены словесные элементы «PITERRA», «НОМЕ», выполненные один под другим буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 11, 20, 21, 24, 26, 27 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 11.11.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012738249 в отношении товаров 11, 20, 21, 26, 27 (части) классов МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 24, 27 (части) и услуг 35

классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение



PITERRA

сходно до степени смешения с товарным знаком , ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 24, 27 и услуг 35 классов МКТУ (свидетельство №457469 с приоритетом от 10.02.2011).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 24.06.2015, доводы которого сводятся к тому, что в настоящее время в материалы заявки №2012738249 внесены изменения в части наименования заявителя, согласно которым правообладателем противопоставленного товарного знака и заявителем по рассматриваемой заявке является одно юридическое лицо (ООО «ПИТЕРРА»). Указанное обстоятельство устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2012738249 для товаров 24, 27 (части) и услуг 35 классов МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 11.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012738249 в отношении всех заявленных товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (25.10.2012) подачи заявки №2012738249 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его 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 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, 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 требованиями пункта 14.4.2.4 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, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному

производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Рассматриваемое обозначение представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде квадрата, в центре которого расположены словесные элементы «PITERRA», «HOME», выполненные один под другим буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 11, 20, 21, 24, 26, 27 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №457469 – (1).

Противопоставленный знак – (1) представляет собой комбинированное



обозначение, включающее изобразительный элемент в виде абстрактного рисунка и словесный элемент «PITERRA», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 17, 19, 24, 27 и услуг 35 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ показал, что сравниваемые обозначения содержат в своем составе словесный элемент «PITERRA», что свидетельствует о фонетическом вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку сравниваемые словесные элементы «PITERRA» не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Что касается графического признака сходства, то следует отметить, что между сравниваемыми обозначениями имеются отдельные визуальные различия. Вместе с тем в данном случае графические отличия носят второстепенный характер, поскольку ассоциирование обозначений в целом достигается за счет включения в их состав фонетически тождественного словесного элемента «PITERRA».

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом.

Сравнение перечней товаров 24, 27 (части) и услуг 35 классов МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары и услуги однородны, так как они либо идентичны, либо обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых знаков и однородность товаров и услуг не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) в отношении однородных товаров 24, 27 и услуг 35 классов МКТУ обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что согласно изменениям, внесенным в материалы заявки 19.01.2015, заявителем по заявке №2012738249 и правообладателем товарного знака (1) является одно юридическое лицо (ООО «ПИТТЕРА», г.Санкт-Петербург). Данное обстоятельство устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2012738249 в отношении всех товаров и услуг заявленного перечня.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение от 24.06.2015, изменить решение Роспатента от 11.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012738249.**