

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


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 28.12.2018 возражение, поданное компанией Samsung Electronics Co., Ltd., Республика Корея (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1357257.

Международная регистрация №1357257 знака «**Q Color**» с конвенционным приоритетом от 01.12.2016 произведена Международным Бюро ВОИС 31.05.2017 на имя заявителя (Samsung Electronics Co., Ltd. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu Suwon-si, Gyeonggi-do (KR)) в отношении товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Роспатентом 16.10.2018 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1357257. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной

регистрации №1357257 требованиям пунктов 1, 1 (3), 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак «**Q Color**» по международной регистрации №1357257 включает в свой состав неохраноспособные элементы: букву «Q» не обладающую различительной способностью, слово «Color», указывающее на свойства товаров.

Кроме того, знак «**Q Color**» по международной регистрации №1357257 является сходным до степени смешения с товарным знаком «» (свидетельство №596451 с приоритетом от 05.12.2014), зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя ООО «ТВ Трейд», 119530, Москва, Очаковское ш., д. 34, эт. 5, пом. X, ком. 4.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, указав при этом на следующие обстоятельства:


- заявленное обозначение является товарным знаком заявителя, используемым в качестве названия технологии «Quantum dot color» (технологии квантовых точек) для телевизоров Samsung Quantum dot SUHD TV, обеспечивающей качество изображения и более низкий уровень потребления энергии, по сравнению с обычными LED-дисплеями, при этом компания заявителя – это крупнейший производитель электроники во всем мире, его продукция хорошо известна в том числе и в России;

- слово «Color» является многозначным словом со значением «масть, румянец, колорит, знамя, освещение, краска, краситься, покрасить, раскрашивание, красящее вещество, краска, цвет, цветной знака, цветной флаг, цветовое ощущение, видимость, пигмент краснеть, покрываться румянцем, придавать оттенок, принимать окраску, окрашивать, цветной, цветовой и т.д.»;

- при восприятии заявленного обозначения требует рассуждение и домысливание, следовательно, оно не является описательным, обладает различительной способностью;

- знак по международной регистрации №1357257 в настоящее время получил правовую охрану во многих странах мира: Сингапур. Япония. Украина. Израиль, Казахстан, Мексика, Египет. Швейцария. Колумбия;

- заявленное обозначение «**Q Color**» и противопоставленный товарный знак

«» по свидетельству №596451 имеют характерные визуальные отличия, разную семантику (противопоставленный товарный знак может быть воспринят в значении «сотвори свой цвет/создай оттенок»), отличаются спецификой использования в гражданском обороте (противопоставленный товарный знак используется в качестве средства индивидуализации телевизионных приставок), товары, для маркировки которых они предназначены, являются техническими устройствами высокой стоимости, что влияет на внимательность потребителя при их приобретении, следовательно, смешение сравниваемых знаков в гражданском обороте исключается;

- на территории Российской Федерации параллельно сосуществуют принадлежащие разным лицам товарные знаки со словесным элементом «COLOR»,

GLOBAL COLOR



зарегистрированные для товаров 09 класса МКТУ: «» по свидетельству



№670845, «» по свидетельству №649629, «**SAMSUNG COLOR EXPERT**»

по свидетельству №542339, « **x.v.Color**» по свидетельству №378280,

«**PowerColor**» по свидетельству №294728, «**RemoColor**» по свидетельству №362528.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1357257 на территории Российской Федерации в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

К возражению в качестве материалов, иллюстрирующих доводы заявителя, представлены следующие документы:

- Словарные и информационные материалы в отношении семантики заявленного обозначения;
- Информация о заявителе и его продукции;
- Выдержка электронной базы данных ВОИС в отношении международной регистрации №1357257;
- Информация об использовании противопоставленного знака;
- Отдельные выдержки электронной базы данных ФИПС в отношении регистрации товарных знаков на территории России, содержащих в своем составе элемент «COLOR».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (01.12.2016) конвенционного приоритета международной регистрации №1357257 на Российскую Федерацию правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Как следует из пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями подпункта 2 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).

Знак «**Q Color**» по международной регистрации №1357257 с конвенционным приоритетом от 01.12.2016 является словесным, включает в свой состав букву «Q» и слово «Color», выполненные стандартным шрифтом латиницы, представляет собой лексическую единицу английского языка со значением: «цвет; окрашивать; цветной; цветовой», см. [www.translate.ru](http://www.translate.ru).

Следует констатировать, что сочетание буквы «Q» и слова «Color» отсутствует в качестве устойчивой грамматической конструкции, поэтому не связаны друг с другом семантически, воспринимаются по отдельности друг от друга. Довод заявителя о том, что обозначение «Q Color» ассоциируется с названием определенной технологии «Quantum dot color» (технология квантовых точек), какими-либо документами не подтверждается. Материалы, касающиеся производимых заявителем телевизионных дисплеев, содержат сведения о экранах с технологией квантовых точек, однако в них не упоминается, что эта технология называется «Q Color», и, соответственно, ассоциируется только с заявителем.

Буква «Q» сама по себе не обладает различительной способностью в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку имеет характерного графического исполнения.

Что касается слова «Color», то по отношению к заявленным товарам 09 класса МКТУ, представляющих собой телевизионное оборудование, данный элемент, даже с учетом его восприятия потребителем в значении «цветной», напрямую не воспринимается в качестве описательной характеристики товара, поскольку в настоящее время все телевизоры, дисплеи, мониторы используют технологию цветной цветопередачи.

В подтверждении указанного довода служат сведения о зарегистрированных

GLOBAL COLOR



для товаров 09 класса МКТУ товарных знаках «



№670845, «

SAMSUNG COLOR EXPERT

по свидетельству №542339, «



x.v.Color

по свидетельству №378280,

«PowerColor» по свидетельству №294728, «

RemoColor

» по свидетельству

№362528, «



» по свидетельству №596451, в которых словесный элемент

«Color» не исключен из правовой охраны.

Таким образом, оснований для признания слова «Color» неохраняемым не имеется.

Вместе с тем, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1357257

основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака «



» по свидетельству №596451 с более ранним приоритетом, зарегистрированным в отношении однородных товаров на имя иного лица.

Противопоставленный товарный знак «




» по свидетельству №596451 с приоритетом от 05.12.2014 является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне прямоугольника словесный элемент «COLOR», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета, а также латинскую букву «D» в круге. Товарный знак выполнен в красно-белом цветовом сочетании. Товарный знак по свидетельству №596451 зарегистрирован для товаров 09 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются однородными,



поскольку совпадают по виду, назначению, кругу потребителей, условиям реализации. Так, правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1357257 испрашивается для таких товаров как «television sets; television receivers; display panel for television; monitors for commercial purpose» / «телевизоры; телевизионные приемники; телевизионные дисплеи; мониторы для коммерческого использования», а противопоставленный товарный знак, в частности зарегистрирован для «мониторов [компьютерное оборудование]; приемники цифровые телевизионные; приемники телевизионные; приставки цифровые телевизионные; телевизоры».

Коллегия считает необходимым указать, что при оценке однородности сопоставляются товары и услуги, указанные в перечнях сравниваемых товарных знаков, а не товары и услуги, в отношении которых осуществляется фактическое использование заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

В свою очередь сопоставительный анализ товарных знаков «**Q Color**» / » на предмет их сходства показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак характеризуются сходным композиционным построением, а именно включают в свой состав букву и тождественное в фонетическом и семантическом отношении слово «Color». При этом слово «Color» зрительно доминирует, акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь.

Коллегия приняла к сведению довод заявителя о визуальных отличиях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, однако наличие фонетического и семантического тождества индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых обозначений предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в целом.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №596451 и однородность товаров 09 класса МКТУ, для маркировки которых сопоставляемые обозначения предназначены, обуславливают вывод об их сходстве до степени смешения в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, оснований для снятия указанного экспертизой противопоставления и предоставления правовой охраны на территории российской Федерации знаку по международной регистрации №1357257 не имеется.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:  
**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2018, оставить в силе решение Роспатента от 16.10.2018.**