

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее 13.03.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Ari Pick, Израиль (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1255015, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 06.05.2015 за №1255015 в черном, белом, красном цветовом сочетании в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации, на имя заявителя с последующим указанием действия на территорию Российской Федерации с 06.09.2016.

Знак по международной регистрации №1255015 – (1) представляет собой



комбинированное обозначение, выполненное в виде двух геометрических фигур: горизонтального ориентированного прямоугольника с округленными углами черного цвета, с расположенным в нем словесным элементом «PROVISION», и квадрата с округленными углами красного цвета, с расположенным в

нем словесным элементом «ISR». Словесные элементы исполнены буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Решение Роспатента, принятое 01.11.2017, подтверждает предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1255015, согласно которому указанному знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации №1255015 сходен до степени смешения с товарным знаком

PROVISION по свидетельству №363917 с приоритетом от 09.02.2007 (срок действия регистрации продлен до 09.02.2027), зарегистрированным на имя Модулар Майнинг Системз, Инк, США, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ – (2).

В Роспатент 13.03.2018 поступило возражение и дополнение к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки не являются сходными по визуальному критерию сходства обозначений, поскольку общее зрительное впечатление от восприятия знаков в целом различное. Противопоставленный знак является словесным, в то время как рассматриваемый знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов и прямоугольников.

Кроме того, особенности шрифтовой графики исполнения двух латинских букв «O» в слове «PROVISION» в виде двух окружностей белого цвета (а также латинской буквы «S» в слове «ISR» в виде изогнутой ленты белого цвета, повторяющей более мелкую букву «S» в слове «PROVISION») привели к тому, что слово «PROVISION» воспринимается как состоящее из словесных и изобразительных элементов: изобразительные элементы в виде двух одинаковых окружностей, которые принимают на себя визуальный акцент;

- сравниваемые знаки несходны также по фонетическому критерию, поскольку в целом имеют разную фонетическую длину (разное количество слов, слогов и звуков), а с учетом разных вариантов прочтения имеют и разный состав звуков. Словосочетание «PROVISION ISR» в рассматриваемом знаке может быть произнесено как [про-вижн ай-

си-ар]. При этом следует отметить что, с учетом графического исполнения, когда ряд шрифтовых единиц выполнен как изобразительные элементы (окружности, ленты), способствует зрительному выделению отдельных слов «PR» [пи-ар], «PRO» [про], «VISI» [ви-зи], «VISION» [вижн], «ON» [он];

- сравниваемые знаки не сходны семантическому критерию сходства, так как слово «PROVISION», присутствующее в составе обоих рассматриваемых знаков, переводится с английского на русский язык как «провизия», «снабжение», «обеспечение», «предоставление», «оказание» и т.п. Слово «ISR», присутствующее в рассматриваемом знаке, является аббревиатурой, имеющей словесный характер, рождающей ассоциативную связь с Израилем (ISRAEL), являющейся страной, в которой зарегистрирован заявитель, страной происхождения товаров. Вышеуказанное значение слова «PROVISION» не может характеризовать его как сильный формант в силу его частого использования во многих сферах коммерческой деятельности. Поэтому его одновременное использование в составе сравниваемых знаков имеет второстепенное значение при сравнительном анализе этих знаков в целом. Кроме того, данный словесный элемент «PROVISION» в случае прочтения по отдельным частям («PR» [пиар], «PRO» [про], «VISI» [визи], «VISION» [вижн], «ON» [он]) приобретает новые значения (например, «PR» имеет множество значений в области техники; «VISI» - сокращение от английского слова «visible», означающего «видимый», «зримый», «оптический» и т.п.; «VISION» - «зрение», «видение», «наблюдение» и т.п.; «ON» в области информационных технологий, электроники и автоматики означает «ВКЛ», «включено» (о приборе), «в рабочем состоянии» (о приборе). Все эти семантические значения соотносятся со сферой деятельности заявителя: производство и продвижение систем видеонаблюдения для обеспечения безопасности дома, офиса и др., и программного обеспечения и аксессуаров к ним.

Кроме того, помимо словесных элементов, смысловое значение заявленному обозначению придают и изобразительные элементы окружности на фоне прямоугольника могут имитировать собой переднюю часть корпуса объектива видеокамеры («глазок» объектива), таким образом, могут графически придавать рассматриваемому знаку дополнительные ассоциативно-смысловые образы (ассоциации с видеоаппаратурой);

- дополнительно заявитель отмечает, что сравниваемые знаки используются в разных сферах деятельности. Товары под товарным знаком «PROVISION ISR» - это системы видеонаблюдения для обеспечения безопасности дома, офиса и др., и программное обеспечение и аксессуары к ним. Товары компании Модулар Майнинг Системз, Инк. под товарным знаком «PROVISION» - это устанавливаемые на экскаваторы, погрузчики, бульдозеры, буровые станки системы управления процессами добычи ископаемых в горнодобывающей промышленности, и программное обеспечение и аксессуары к ним;

- с целью исключения однородных товаров заявитель сократил перечень товаров, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1255015 следующими позициями 09 класса МКТУ: «webcams; digital video cameras; digital camcorders; infrared digital cameras; digital video surveillance cameras; digital security surveillance cameras; digital closed circuit television cameras; digital multi-purpose video cameras; digital electronic surveillance apparatus; digital video recording devices / веб-камеры; цифровые видеокамеры; цифровые камкордеры; инфракрасные цифровые камеры; цифровые камеры видеонаблюдения; цифровые камеры систем безопасности; цифровые телевизионные камеры для локальных сетей; цифровые многоцелевые видеокамеры; устройства наблюдения цифровые электронные; цифровые устройства видеозаписи».

- товары сокращенного перечня (указанного выше) неоднородны товарам противопоставленного знака (приборы и инструменты фотографические, кинематографические), поскольку относятся к разным родовым категориям товаров. Так, товары уточненного перечня, представляющие собой различные видеокамеры, которые относятся к электронному цифровому оборудованию (записывают изображения в виде аналоговых или цифровых данных) и относятся к родовой категории товаров «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений». Товары, указанные в перечне противопоставленного знака, «приборы и инструменты фотографические, кинематографические» представляют собой приборы и инструменты, относящиеся к фотографии (т.е. к получению неподвижных изображений на светочувствительных пластинах, пленках) и к кинематографии (т.е. к воспроизведению движущихся изображений, заснятых на светочувствительную пленку, а также к

производству кинофильмов). Таким образом, основным отличительным признаком таких товаров является экспонирование изображения на фоточувствительной пленке.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.11.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1255015 в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ (указанного выше).

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Распечатки из сети Интернет, рекламных буклетов сведений о деятельности заявителя;
2. Распечатки из сети Интернет сведений о деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака;
3. Распечатки с сайта Мультитран переводов обозначений: PR, VISI, visible, vision, ON;
4. Распечатки из сети Интернет сведений о товарах заявленного перечня и противопоставленного знака.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (06.09.2016) территориального расширения знака по международной регистрации №1255015 на территорию Российской Федерации правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

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 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Рассматриваемый знак по международной регистрации №1255015 – (1)

представляет собой комбинированное обозначение



, выполненное в виде двух геометрических фигур: горизонтального ориентированного прямоугольника с округленными углами черного цвета, с расположенным в нем словесным элементом «PROVISION», и квадрата с округленными углами красного

цвета, с расположенным в нем словесным элементом «ISR». Словесные элементы исполнены буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в черном, красном, белом цветовом сочетании.

В качестве сходного до степени смешения с рассматриваемым знаком в предварительном отказе указан товарный знак **PROVISION** по свидетельству №363917 – (2). Противопоставленный товарный знак является словесным, выполненным буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

В рассматриваемом знаке (1) несмотря на художественную проработку букв «O», слово не утратило словесного характера, поскольку элементы в виде буквы «O» сохранили начертание, присущее данной букве, остальные буквы, как и буквы «O», выполнены с одинаковым утолщением, легко прочитываются и в целом слово однозначно воспринимается как «PROVISION». В этой связи довод заявителя о неоднозначном прочтении указанного словесного элемента является ошибочным.

Словесные элементы «PROVISION» и «ISR», исходя из особенностей графического исполнения (слова расположены в разных геометрических фигурах, выполненных разным цветом), воспринимаются как два самостоятельных элемента.

Кроме того, указанные слова не образуют устойчивое (единое и неделимое) словосочетание, поскольку слово «PROVISION» - в переводе с английского языка на русский язык означает обеспечение, снабжение, заготовка, провизия, запасы провианта, см. Большой англо-русский словарь на сайте <http://www.вокабула.рф/>, а «ISR» не является лексической единицей основных европейских языков.

В связи с указанным, правомерным является проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

Сравниваемые знаки (1) и (2) содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «PROVISION», что свидетельствует о фонетическом вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому критерию сходства.

Исполнение словесных элементов рассматриваемого и противопоставленного знаков (1) и (2) буквами одного алфавита усиливает их сходство. Наличие в знаке (1) изобразительных элементов (простых геометрических фигур – прямоугольника и квадрата) и словесного элемента «ISR» (занимающего конечную позицию в знаке) в данном случае не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического и семантического тождества доминирующих словесных элементов «PROVISION».

Довод заявителя относительно того, что словесный элемент «PROVISION» не является сильным элементом, имеет второстепенное значение при сравнительном анализе знаков (1) и (2) не может быть признан убедительным, поскольку в отношении товаров 09 класса МКТУ данный элемент признан охраноспособным.

Что касается довода заявителя относительно того, что в рассматриваемом знаке обозначение «ISR» является аббревиатурой от Израиля (ISRAEL), то следует отметить следующее. Данное обозначение, как было указано выше, является фантазийным. Если данный элемент является сокращением от Израиля, то в этом случае такой элемент является описательным.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом.

Согласно доводам возражения заявитель скорректировал заявленный перечень товаров 09 класса МКТУ следующими товарами: «webcams; digital video cameras; digital camcorders; infrared digital cameras; digital video surveillance cameras; digital security surveillance cameras; digital closed circuit television cameras; digital multi-purpose video cameras; digital electronic surveillance apparatus; digital video recording devices / веб-камеры; цифровые видеокамеры; цифровые камкордеры; инфракрасные цифровые камеры; цифровые камеры видеонаблюдения; цифровые камеры систем безопасности; цифровые телевизионные камеры для локальных сетей; цифровые многоцелевые видеокамеры; устройства наблюдения цифровые электронные; цифровые устройства видеозаписи».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении следующих товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические; кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения;

приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы для компьютеров; программное обеспечение с графическим интерфейсом пользователя для операторов горнодобывающего землеройного оборудования, используемое для отображения высокоточной информации о положении, трехмерной географической информации, радиотелеметрии, данных и отчетов о производительности, требований к работам, и обратной связи по проводимым работам непосредственно на борт движущегося землеройного оборудования на месте горных работ».

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Согласно сведениям сети Интернет «приборы и инструменты фотографические, кинематографические» включают в себя различные виды фотоаппаратов (фотоаппарат – устройство для получения изображения, которое может иметь функцию видеозаписи) и видеокамер/кинокамер (видеокамера - устройство для записи и воспроизведения изображения, звука).

При этом следует отметить, что в настоящее время новейшие цифровые фотоаппараты профессионального класса снабжаются устройствами соединения с локальными вычислительными сетями, необходимыми для оперативной передачи готовых фотографий на серверы информационных агентств в режиме реального времени. Зеркальные фотоаппараты обладают матрицей, превосходящей по размерам большинство других классов цифровой аппаратуры. Практически все цифровые фотоаппараты совмещают функции видеокамеры, позволяя записывать цифровое видео высокого качества. В то же время, устройства, изначально разработанные как видеокамера (например, большинство экшн-камер), совмещают функцию цифрового фотоаппарата. В этом смысле грань между видеокамерой и фотоаппаратом в современной технике практически стёрлась.

Следует также отметить, что современное оборудование для кинематографии, например, цифровые кинокамеры используются для съёмки кинофильмов наравне с плёночными киносъёмочными аппаратами. Однако появившаяся разновидность оптических DOF-адаптеров позволила использовать с видеокамерами киносъёмочную оптику формата 35-мм. При этом матрица небольшого размера фиксирует полный кадр, формируемый объективом на промежуточной оптической поверхности адаптера, а получаемое изображение ничем не отличается от снятого таким же объективом непосредственно на большую матрицу (см. общедоступные сведения из сети Интернет: цифровой фотоаппарат, цифровая кинокамера на сайте <https://ru.wikipedia.org/>).

С учетом изложенного довод заявителя относительно того, что товары «приборы и инструменты фотографические, кинематографические», указанные в перечне противопоставленного знака, не относятся к электронному цифровому оборудованию, коллегия не может признать убедительным.

Таким образом, товары уточненного перечня и товары «приборы и инструменты фотографические, кинематографические» противопоставленного знака относятся к одной категории товаров «оборудование для записи и воспроизведения информации» и имеют одно назначение «записи, передачи, воспроизведения звука или изображения», в связи с чем потребитель может идентифицировать источник происхождения товаров как один и тот же.

Относительно довода заявителя о том, что правообладатель противопоставленного знака и заявитель используют свои товарные знаки в разных сферах деятельности, то следует отметить, что оценке подлежат товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку и в отношении которых испрашивается правовая охрана знаку по международной регистрации №1255015.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что знак по международной регистрации №1255015 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №363917 в отношении товаров 09 класса МКТУ (уточненного перечня) и, следовательно, не соответствует пункту 6(2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.03.2018, оставить в силе решение Роспатента от 01.11.2017.