

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

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, поступившее 21.06.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018724405, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «МДМ-Лайт», Москва (далее - заявитель), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**ORES**» по заявке №2018724405

подано на регистрацию в качестве товарного знака 13.06.2018 в отношении товаров 11 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.02.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018724405. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком

ares

« ares » по международной регистрации №1002542, которому ранее была предоставлена охрана на территории РФ на имя ARES SRL, Via dell' Artigianato, 24 I-20044 Bernareggio, в отношении однородных товаров 11 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 21.06.2019, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки имеют фонетические, графические, семантические различия;
- по звуковому (фонетическому) признаку обозначение «ORES» и «ares» звучат и воспринимаются на слух потребителями по-разному;
- сравниваемые обозначения имеют разные первые буквы, тем самым отличаются фонетически;
- заявитель отмечает тот факт, что обозначения написаны слитно, проводить сравнительный анализ, поделив обозначения на слоги не корректно;
- по графическому (визуальному) признаку обозначения воспринимаются визуально потребителями по-разному;
- сравниваемые обозначения отличаются толщиной букв, формой и стилистикой шрифта;
- по смысловому (семантическому) признаку обозначения воспринимаются потребителями по-разному;
- заявленное обозначение ассоциируется у потребителей, с производимой заявителем продукцией светотехнического оборудования, в частности, с дизайнерскими светильниками «ORES»;
- противопоставленное обозначение не обладает семантикой и не вызывает каких-либо сильных и однообразных ассоциаций у потребителей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.02.2019 Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018724405 в отношении всех заявленных товаров 11 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты подачи 13.06.2018 заявки №2018724405 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 июля 2015 г. N 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 27.08.2015 за №38572 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 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 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.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2018724405

заявлено словесное обозначение «**ORES**», выполненное черным цветом, стандартными заглавными буквами латинского алфавита. Анализ словарей основных европейских языков (см. www.translate.yandex.ru) показал, что словесный элемент «ores» является лексической единицей французского языка и переводится как «уже», «сейчас». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 11 класса МКТУ, а именно: «абажуры; держатели для абажуров; колбы ламп; колбы электрических ламп; лампы взрывобезопасные; лампы дуговые; лампы лабораторные; лампы ультрафиолетового излучения, за исключением медицинских; лампы электрические; люстры; нити для электрических ламп; нити магниевые для осветительных приборов; нити накала электрические; номера для зданий светящиеся; отражатели для ламп; патроны для ламп; патроны для электрических ламп; приборы осветительные светодиодные; прожекторы; прожекторы подводные; рассеиватели света; светильники; светильники напольные; светильники плафонные потолочные; системы осветительные для летательных аппаратов; стекло ламповое; трубки газоразрядные для освещения электрические; трубки для ламп; трубки люминесцентные для освещения; фонари осветительные».

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому обозначению по заявке № 2018724405 экспертиза

противопоставила словесный знак «**ares**», выполненный черным цветом, жирным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 11 и услуг 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «**ORES**» и

ares

противопоставленного ему знака «**ares**» показал, что они являются фонетически сходными.

Сравниваемые слова состоят из четырех звуков и букв, двух слогов, являются краткими и лаконичными, при этом они характеризуются близким звучанием, которое было установлено на основе наличия в их составе одного идентичного слога – «РЕС». Таким образом, из четырех звуков, составляющих сравниваемые слова, повторяющимися являются три, а различие состоит всего лишь в одной букве, имеющей сходное произношение.

По семантическому критерию сходства сравнительный анализ показал следующее.

Заявленное обозначение «ORES» в переводе с французского означает «уже», «сейчас». Противопоставленное обозначение «ares» - «Арес» - в греческой мифологии бог войны (см. Интернет-словарь dic.academic.ru).

Сравниваемые обозначения имеют разные смысловые значения, следовательно, семантическое сходство не установлено. Вместе с тем, в силу иностранного происхождения, значение данных слов мало известно российскому потребителю.

С точки зрения визуального признака сходства коллегия отмечает, несмотря на то, что словесные элементы «ORES»/«ares» сравниваемых знаков выполнены разным регистром, графически начальная буква «а» противопоставленного знака выполнена таким образом, что может быть воспринята как «о», что усиливает визуальное сходство сравниваемых обозначений.

Анализ товаров 11 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного и противопоставленного обозначения показал, что данные

товары являются однородными, поскольку относятся к одной и той же родовой группе товаров - устройства и установки для освещения. Однородность товаров заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров 11 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 21.06.2019, оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2019.