

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, рассмотрела возражение, поступившее 27.05.2019, поданное ООО «ФЛ-Сервис», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018726079 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018726079, поданной 23.06.2018, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «белый, оттенки красного».

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



Решение Роспатента от 14.03.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018726079 в отношении услуг 35 класса МКТУ было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне, поскольку заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения:

FIO

- с товарным знаком [2] по свидетельству № 599837, приоритет от 06.11.2015, правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Данги Фуада Мохамедовича, 117042, Москва, пр-зд Плавский, 7, кв. 116 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- экспертизой указано на фонетическое и графическое сходство сравниваемых обозначений [1] и [2].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 27.05.2019 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.03.2019.

Доводы возражения, поступившего 27.05.2019, сводятся к следующему:

- в решении Роспатента противопоставленный товарный знак [2] идентифицирован вместо «FIO» как «FLO»;

- латинские буквы «L-прописная, l-строчная» и «I-прописная, i - строчная» имеют совершенно разное звучание, разное визуальное восприятие и потребитель не может их перепутать, если знаком с английским алфавитом;

- между заявленным обозначением [1] и противопоставленным товарным знаком [2] имеются существенные различия, а именно: фонетические различия: «flo fresh flowers» (фло фрэш фловэрс) в заявленном обозначении [1] и «FIO» (ФИО) в товарном знаке [2], выполненном стандартным шрифтом, прописными буквами латинского алфавита;

- заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] имеют визуальные различия: обозначение [1] является комбинированным и состоит из элементов «flo fresh flowers», расположенных на розовом фоне, при этом часть «flo» большего размера, чем остальные словесные элементы, выполнена жирным шрифтом, строчными буквами латинского алфавита, контур которых выполнен белым цветом, а сами буквы выполнены в розовом цвете, как фон. Противопоставленный товарный

знак [2] является словесным и представляет собой надпись «FIO», выполненную стандартным шрифтом, прописными буквами латинского алфавита;

- заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] имеют семантические (смысловые) различия: в заявленном обозначении [1] присутствуют словесные элементы «flo fresh flowers», где «flo» является оригинальным придуманным словом, которое не имеет перевода на русский язык, «fresh» имеет перевод: свежий, новый, цветущий, а «flowers» имеет перевод: цветы. Следовательно, у потребителя возникают ассоциации со свежими цветами, цветущим садом; знак [2] звучит как «ФИО» и ассоциируется у российских потребителей с сокращением от «Фамилия Имя Отчество». В английском языке перевода слова «FIO» нет, с португальского языка на русский язык слово «FIO» имеет перевод «волокно, нить, проволока» и т.д.;

- ввиду существенных отличий сравниваемые обозначения [1] и [2] являются несходными.

На основании изложенного в возражении, поступившем 27.05.2019, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 27.05.2019, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи (23.06.2018) заявки № 2018726079 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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.

Согласно требованиям пункта 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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным, словесные элементы выполнены

оригинальным и стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «белый, оттенки красного».

Как известно, при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный.

Таким образом, наиболее значимым элементом, определяющим восприятие заявленного обозначения [1] в целом, является словесный элемент «fio», который и несет основную индивидуализирующую нагрузку. Словесный элемент «fresh flowers» ввиду своего шрифтового исполнения и размера, композиционного расположения в заявленном обозначении [1] занимают незначительную позицию, и в наименьшей степени обращает внимание потребителя. Кроме того, в силу семантического значения словесный элемент «fresh flowers» (в переводе с английского языка на русский язык означает «свежие цветы») является слабым элементом заявленного обозначения [1].

FIO

Противопоставленный знак [2] по свидетельству № 874963, приоритет от 06.11.2015 представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Следует отметить, что написание фантазийных обозначений в товарных знаках имеет разный характер. В заявленном обозначении [1] наиболее значимый элемент воспринимается как совокупность строчных и прописных букв, в связи с чем, его прочтение может быть неоднозначным («fio», либо «fio») и велика вероятность восприятия одного обозначения за другое, что обуславливает фонетическое тождество сравниваемых словесных элементов.

В общедоступных словарях и справочниках коллегией не выявлено лексическое значение словесных элементов («fio», либо «fio» [1] / [2]), входящих в состав

сравниваемых обозначений. В силу чего, сопоставительный анализ по смысловому критерию сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] не представляется возможным.

В отношении довода заявителя касательно перевода слова «FIO» на русский язык коллегия отмечает следующее. Следует отметить, что португальский язык не является общеупотребимым языком на территории Российской Федерации. В связи с чем, перевод слова «FIO» с португальского языка на русский язык «волокно, нить, проволока» не приводит к иным выводам коллегии, поскольку данный перевод рядовому российскому потребителю не известен.

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал, что использование букв одного алфавита способствует признанию обозначений сходными. Кроме того, заявленное обозначение [1] не содержит каких-либо значимых изобразительных элементов, влияющих на восприятие обозначения [1] в целом и приводящих к качественно иному его зрительному впечатлению.

Ввиду сходства сравниваемых словесных элементов обозначений [1] / [2] по фонетическому и графическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; посредничество коммерческое обслуживание; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиа-средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов;

редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама телевизионная; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; телемаркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» заявленного обозначения [1] идентичны соответствующим услугам 35 класса МКТУ противопоставленного знака [2], что обуславливает их однородность.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ одному лицу.

Однородность сравниваемых услуг 35 класса МКТУ заявителем в материалах возражения не оспаривается.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.05.2019, оставить в силе решение Роспатента от 14.03.2019.