

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 16.10.2017 возражение индивидуального предпринимателя Волкова Д.И., Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016714289 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016714289 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 26.04.2016 на имя заявителя в отношении товаров 05, 09, 10, 16 и услуг 35, 44 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесным элементом «ФАРО», выполненным буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 04.07.2017 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров 16 класса МКТУ и части товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с товарными знаками по свидетельствам №№ 404671, 492546 и со знаками по

международным регистрациям №№ 636567, 658701, 858462, 908539, охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.10.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.07.2017.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявитель ограничивает приведенный в заявке перечень товаров и услуг только теми товарами и услугами, для которых, согласно заключению по результатам экспертизы, отсутствуют препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а также товарами 09 класса МКТУ «линзы корректирующие [оптика]; линзы контактные; стекла для очков; пенсне; очки спортивные; оправы для очков; очки солнцезащитные; футляры для контактных линз; шнурки для пенсне; футляры для очков; футляры для пенсне; оправы для пенсне; цепочки для пенсне; очки [оптика]» и услугами 35 класса МКТУ «продвижение товаров 09 класса МКТУ, а именно: линзы корректирующие [оптика]; линзы контактные; стекла для очков; пенсне; очки спортивные; оправы для очков; очки солнцезащитные; футляры для контактных линз; шнурки для пенсне; футляры для очков; футляры для пенсне; оправы для пенсне; цепочки для пенсне; очки [оптика], для третьих лиц, в том числе услуги розничной продажи вышеуказанных товаров, услуги магазинов, услуги интернет-магазинов по продаже вышеуказанных товаров», которые, по мнению заявителя, не являются однородными товарам 09 и услугам 35 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков, так как они относятся к совершенно разным сферам экономической деятельности, отличаются между собой своим назначением, областью применения, условиями реализации и кругом потребителей и не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

При этом заявителем в возражении отмечается, что и сами сравниваемые знаки имеют существенные отличия в цветовом и шрифтовом исполнении, в составе букв, в том числе в использовании букв разных алфавитов – русского и

латинского, в силу чего они производят совершенно разное общее зрительное впечатление.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака еще и в отношении вышеуказанных товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Кроме того, на заседании коллегии заявителем было представлено ходатайство от 01.03.2018 об еще большем ограничении испрашиваемого, согласно возражению, перечня услуг 35 класса МКТУ – испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака только для услуг 35 класса МКТУ «услуги розничной продажи товаров 09 класса МКТУ, а именно: линз корректирующих [оптика], линз контактных, стекол для очков, пенсне, очков спортивных, оправ для очков, очков солнцезащитных, футляров для контактных линз, шнурков для пенсне, футляров для очков, футляров для пенсне, оправ для пенсне, цепочек для пенсне, очков [оптика], услуги магазинов, услуги интернет-магазинов по продаже вышеуказанных товаров».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (26.04.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 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, 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.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 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).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный стандартным жирным шрифтом заглавными буквами русского алфавита красного цвета словесный элемент «ФАРО», так как он занимает в нем бóльшую часть пространства и запоминается легче, чем изобразительный элемент.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 26.04.2016 испрашивается, согласно возражению

и ходатайству от 01.03.2018, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «линзы корректирующие [оптика]; линзы контактные; стекла для очков; пенсне; очки спортивные; оправы для очков; очки солнцезащитные; футляры для контактных линз; шнурки для пенсне; футляры для очков; футляры для пенсне; оправы для пенсне; цепочки для пенсне; очки [оптика]» (далее – ограниченный перечень товаров 09 класса МКТУ) и услуг 35 класса МКТУ «услуги розничной продажи товаров 09 класса МКТУ, а именно: линз корректирующих [оптика], линз контактных, стекол для очков, пенсне, очков спортивных, оправ для очков, очков солнцезащитных, футляров для контактных линз, шнурков для пенсне, футляров для очков, футляров для пенсне, оправ для пенсне, цепочек для пенсне, очков [оптика]; услуги магазинов, услуги интернет-магазинов по продаже вышеуказанных товаров» (далее – ограниченный перечень услуг 35 класса МКТУ).



Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 492546 не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, так как объем его правовой охраны не распространяется, собственно, на какие-либо товары 09 и услуги 35 классов МКТУ ввиду их отсутствия в соответствующем перечне товаров и услуг данной противопоставленной регистрации товарного знака.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 636567 («PHARO») и 658701 (PHARO) также не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении вышеуказанных товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, так как объем их правовой охраны распространяется, в частности, только на товары 09 класса МКТУ, представляющие собой оборудование и программы для регулирования и контроля тепла, водоснабжения и санитарно-технических установок, которые относятся к совершенно иной отрасли производства, чем товары, приведенные в ограниченном для заявленного обозначения перечне товаров 09 класса МКТУ, представляющие собой очки и контактные линзы для коррекции зрения человека и аксессуары к ним.

Так, сравниваемые товары относятся к соответствующим абсолютно разным родовым группам товаров, имеют совершенно разное назначение (обеспечение функционирования систем тепло- и водоснабжения и санитарно-технических систем – коррекция зрения человека), отличаются определенными условиями (технологиями) их производства и условиями их сбыта конечному потребителю (контрактные поставки по заказам обслуживающих коммунальные хозяйства управляющих организаций – розничная продажа в специализированных магазинах-оптиках) и соответствующим кругом потребителей (управляющие организации – нуждающиеся в коррекции зрения покупателя очков и контактных линз).


Исходя из вышеотмеченных обстоятельств, коллегия пришла к выводу, что товары 09 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 636567 и 658701, никак не являются однородными, то есть данные международные знаки, собственно, не препятствуют предоставлению правовой охраны заявленному обозначению для соответствующих неоднородных товаров 09 класса МКТУ.

В свою очередь, противопоставленный знак по международной регистрации № 858462 («FARO») охраняется лишь в отношении товаров 09 класса МКТУ, представляющих собой измерительные устройства для промышленного дизайна, инженерии, производства и контроля качества, а противопоставленный знак по международной регистрации № 908539 («PHARO») – в отношении товаров 09 класса МКТУ, представляющих собой оптические приборы для анализа воды и продуктов питания.

Данные товары 09 класса МКТУ, очевидно, также не являются однородными товарам, приведенным в ограниченном для заявленного обозначения перечне товаров 09 класса МКТУ, так как они относятся к совершенно разным отраслям производства и к соответствующим абсолютно разным родовым группам товаров (промышленные устройства – индивидуальные средства для коррекции зрения человека), имеют совершенно разное назначение (обеспечение функционирования производства – коррекция зрения человека), отличаются определенными

условиями (технологиями) их производства и условиями их сбыта конечному потребителю (контрактные поставки по заказам промышленных предприятий – розничная продажа в специализированных магазинах-оптиках) и соответствующим кругом потребителей (промышленные предприятия – нуждающиеся в коррекции зрения покупатели очков и контактных линз).

Следовательно, противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 858462 и 908539 также не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 404671 представляет собой комбинированное обозначение , в котором доминирует выполненный оригинальным жирным шрифтом строчными буквами латинского алфавита черного цвета словесный элемент «faro», так как он запоминается легче, чем изобразительный элемент, и имеет более крупные шрифтовые единицы, чем другой словесный элемент – «BARCELONA», который, к тому же, является неохраняемым элементом.

Доминирующие в сравниваемых знаках соответствующие словесные элементы («ФАРО» – «faro») являются фонетически тождественными.

Однако, вместе с тем, необходимо отметить, что заявленное комбинированное обозначение и данный противопоставленный комбинированный товарный знак, действительно, как отмечает в возражении заявитель, производят совершенно разное общее зрительное впечатление, обусловленное абсолютно разным цветовым и шрифтовым исполнением, абсолютно разным составом букв в силу использования разных (русского – латинского) алфавитов и разной внешней формой изобразительных элементов.

При этом услуги, приведенные в ограниченном для заявленного обозначения перечне услуг 35 класса МКТУ, представляющие собой услуги по розничной продаже очков и контактных линз и аксессуаров к ним, то есть услуги соответствующих специализированных магазинов, с одной стороны, и услуги 35

класса МКТУ «услуги по импорту-экспорту», для индивидуализации которых предназначен противопоставленный товарный знак по свидетельству № 404671, с другой стороны, имеют между собой определенные отличия по отношению к территории их осуществления (розничная продажа товаров на территории Российской Федерации – посредническая деятельность по организации оптовых поставок товаров в Российскую Федерацию из других стран или в другие страны из Российской Федерации), а также имеют разное назначение (обеспечение конкретными товарами конечных потребителей – организация оптовых поставок товаров через государственную границу), отличаются условиями их оказания (специализированными магазинами, осуществляющими розничную продажу, – организациями-посредниками, имеющими в своем штате специалистов в сфере международной оптовой торговли) и кругом потребителей (нуждающиеся в коррекции зрения покупатель очков и контактных линз – производители товаров или оптово-торговые организации).

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия полагает, что отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных сравниваемых услуг 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 404671, имеющие весьма существенные отличия по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, одному лицу, оказывающему услуги. Следовательно, отсутствуют какие-либо основания для вывода о существовании самой возможности смешения соответствующих услуг, индивидуализируемых данными знаками.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении ограниченного перечня товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, для которых заявителем испрашивается его регистрация в качестве товарного знака согласно возражению и ходатайству от 01.03.2018.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.10.2017, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 04.07.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016714289.