

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.11.2018, поданное Кеско Ойю, Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017702976, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017702976, поданной 31.01.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака по заявке № 2017702976 заявлено комбинированное обозначение « **[PROF]** », включающее словесный элемент «PROF», выполненный буквами латинского алфавита и расположенный внутри квадратных скобок.

Роспатентом 06.07.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017702976 ввиду его несоответствия

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком « **PROFF** » по свидетельству № 194633, принадлежащим Обществу с ограниченной ответственностью «МАРКЕ ПРИВАТЕ», Италия, зарегистрированным в отношении товаров 16 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.11.2018 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака не возражает против регистрации заявленного обозначения для всех заявленных товаров, о чем свидетельствует письмо-согласие с переводом на русский язык;

- сопоставляемые обозначения обладают существенными различиями с точки зрения общего впечатления, которые позволяют значительно уменьшить риск смешения обозначений в гражданском обороте;

- разное общее впечатление от визуального восприятия сравниваемых обозначений достигается за счет того, что заявленное обозначение включает дополнительный графический элемент в виде оригинальной геометрической фигуры, состоящей из двух прямоугольных скоб;

- указанный графический элемент формирует контур заявленного обозначения, придает качественно иной уровень восприятия обозначения, отличный от восприятия элементов обозначения по-отдельности;

- графические решения, свойственные заявленному обозначению, не изобилуют деталями, что способствует их легкой запоминаемости и, как следствие, акцентированию значительного внимания потребителей на графическом элементе при восприятии заявленного обозначения в целом;

- в смысловом отношении сравниваемые обозначения также существенно отличаются друг от друга: слово «PROF» представляет собой лексическую единицу английского языка, употребляемую в значении «профессор», в свою очередь, слово «PROFF» не обладает каким-либо смысловым значением;

- заявленное обозначение не ассоциируется с противопоставленным товарным знаком, несмотря на сходство отдельных элементов.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.07.2018 и зарегистрировать обозначение «**[PROF]**» по заявке № 2017702976.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 19.02.2019, заявителем представлен оригинал письменного согласия Общества с ограниченной ответственностью «МАРКЕ ПРИВАТЕ», Италия, от 08.11.2018 на регистрацию товарного знака по заявке № 2017702976 в отношении товаров 16 класса МКТУ – *«клеякие вещества для бытовых целей; кисти; учебные материалы и наглядные пособия; листы, пленка и мешки пластмассовые для упаковки и обертывания, пакетирования; шрифты, клише типографские; коробки с красками; валики малярные; шаблоны для рисования, черчения; лотки для малярных валиков; перчатки для покраски; рукоятки для малярных валиков; мольберты; малярные подушечки, подушечки для нанесения краски; палитры для художников; пластиковые рукоятки для кистей»*, копия которого с переводом на русский язык была представлена с возражением (далее – письмо-согласие).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (31.01.2017) подачи заявки № 2017702976 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 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 абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно пункту 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.

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

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017702976 заявлено комбинированное обозначение « **[PROF]** », включающее словесный элемент «PROF», выполненный буквами латинского алфавита.

Регистрация товарного знака по заявке № 2017702976 испрашивается в отношении следующих товаров 16 класса МКТУ – *«бумага и картон; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары, канцелярские и офисные принадлежности, за исключением мебели; клейкие вещества для канцелярских или бытовых целей; принадлежности для художников и материалы для рисования, черчения; кисти; учебные материалы и наглядные пособия; листы, пленка и мешки пластмассовые для упаковки и обертывания, пакетирования; шрифты, клише типографские; коробки с красками; валики малярные; шаблоны для рисования, черчения; лотки для малярных валиков; перчатки для покраски; рукоятки для малярных валиков; мольберты; малярные подушечки, подушечки для нанесения краски; палитры для художников; пластиковые рукоятки для кистей».*

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017702976 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству № 194633.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 194633 (приоритет от 18.05.2000) представляет собой словесное обозначение « **PROFF** », включающее словесный элемент «PROFF», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует, в частности, в отношении товаров 16 класса МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными на основании фонетического тождества входящих в их состав словесных элементов «PROF» и «PROFF».

В заявленном обозначении, несмотря на наличие квадратных скоб, словесный элемент визуализируется и прочитывается, занимает большую часть обозначения, в связи с чем признается доминирующим элементом.

Словесный элемент заявленного обозначения «PROF» и словесный элемент «PROFF» противопоставленного товарного знака характеризуются фонетическим тождеством, обуславливающим вывод об ассоциировании сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Имеющиеся визуальные различия имеют второстепенное значение, ввиду превалирования фонетического сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными.

Что касается товаров 16 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке № 2017702976, то коллегия отмечает следующее.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 06.07.2018.

Заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленной регистрации на регистрацию заявленного обозначения по заявке № 2017702976 в отношении товаров 16 класса МКТУ: *«клейкие вещества для бытовых целей; кисти; учебные материалы и наглядные пособия; листы, пленка и мешки пластмассовые для упаковки и обертывания, пакетирования; шрифты, клише типографские; коробки с красками; валики малярные; шаблоны для рисования, черчения; лотки для малярных валиков; перчатки для покраски; рукоятки для малярных валиков; мольберты; малярные подушечки, подушечки для нанесения краски; палитры для художников; пластиковые рукоятки для кистей».*

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Заявитель – финская холдинговая компания. Компании принадлежат пищевые предприятия, предприятия по производству сельскохозяйственного оборудования, а также торговые сети по продаже автомобилей и товаров для дома (<https://ru.wikipedia.org/wiki/Kesko>). Заявленное обозначение «**[PROF]**» размещается, в частности, в предложениях о продаже малярного инструмента, в частности, кистей (<https://stroyprof-spb.com/p340032157-nabor-kistej-prof.html>).

В свою очередь, противопоставленным товарным знаком сопровождается канцелярская продукция, предназначенная для использования дома и в офисе (ранцы, папки для бумаг, обложки для книг и т.д.) (<https://www.ozon.ru/brand/7115664/>).

При этом сравниваемые обозначения нельзя признать тождественными, графический элемент заявленного обозначения акцентирует на себе внимание потребителей.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией было учтено представленное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству № 194633 в отношении части заявленных товаров, указанных в письме-согласии, может быть снято.

Что касается остальных заявленных товаров 16 класса МКТУ (*бумага и картон; печатная продукция; материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары, канцелярские и офисные принадлежности, за исключением мебели; клейкие вещества для канцелярских целей; принадлежности*

для художников и материалы для рисования, черчения), то они являются однородными, соответственно, таким товарам противопоставленной регистрации как «бумага; картон; печатная продукция; материалы для переплетных крышек; нитки для переплетных работ; нитки [переплетные крышки] для скрепления; переплеты для книг; полосы клейкие для скрепления переплетных крышек; ткани для переплетных крышек; шнуры для переплетных крышек; фотоснимки; писчебумажные товары; канцелярские принадлежности [бумажные]; конторские принадлежности и оборудование, за исключением мебели; клейковина [клей природный] для канцелярских целей; кисти для художников; муштабели для художников; палитры для художников; принадлежности для рисования; принадлежности для черчения». Сравнимые товары относятся к одним и тем же родовым группам, имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение для перечисленной части товаров 16 класса МКТУ не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса, следовательно, изложенная в возражении просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров не может быть удовлетворена.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.11.2018, отменить решение Роспатента от 06.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017702976.