

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 16.05.2018, поданное индивидуальным предпринимателем В.В. Волошок, г. Магнитогорск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017701890 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2017701890, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.01.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. Впоследствии по ходатайству заявителя словесный элемент «фабрика обуви» был исключен из состава данного обозначения.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 08.02.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Данное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно является сходным до степени смешения:

- с обозначением «foma» по заявке №2016729677 с приоритетом от 12.08.2016, правовая охрана которому испрашивается на имя Фонда содействия развитию культурно-

просветительской деятельности «Фома Центр», Россия, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ (1);

- словесным элементом «ФОМА» комбинированного товарного знака по свидетельству №353976 с приоритетом от 28.06.2006, зарегистрированного на имя Фонда содействия развитию культурно-просветительской деятельности «Фома Центр», Россия, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ (2);

- со словесным знаком «foma» по международной регистрации №436088 с приоритетом от 13.02.1978, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «FOMA VONEMIA spol. s.r.o.», Чехия, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ(3).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака (2), являющийся также заявителем по заявке (1), предоставил безотзывное и полное согласие на регистрацию обозначения «ФОМА» по заявке №2017701890 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ;

- срок действия противопоставленной международной регистрации (3) истек, поэтому данный знак не должен учитываться при анализе на тождество и сходство с заявленным обозначением.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.01.2017) поступления заявки №2017701890 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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 пункте 42 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. 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).



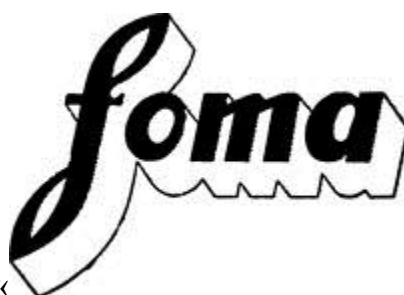
Заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В рамках указанной нормы данному обозначению были противопоставлены следующие знаки и обозначение (1-3).

Противопоставленное обозначение «foma» (1) является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 16 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » (2) является комбинированным и выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. В букву «О» вписан изобразительный элемент в виде креста. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 16 класса МКТУ.



Противопоставленный знак «  » (3) является словесным и выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 16 класса МКТУ. Согласно публикации 2018/21 Gaz от 07.06.2018, размещенной на сайте МБ ВОИС, правовая охрана данного знака была продлена до 13.02.2028.

Заявленные товары 16 класса МКТУ и товары 16 класса МТКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знакам (2-3) и испрашивается предоставление правовой охраны обозначению (1), однородны, поскольку они либо содержат тождественные позиции либо относятся к одним видовым и родовым группам товаров, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Редакционно-издательские услуги 41 класса МКТУ обозначения (1) и знака (2) также являются однородными деятельности по производству товаров 16 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению. При этом однородность товаров и услуг сравниваемых обозначений заявителем не оспаривается.

Сравнение заявленного обозначения с обозначением (1) и знаками (2-3) показало, что они не ассоциируются между собой в целом, что обусловлено отсутствием сходства обозначений по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства.

Отсутствие сходства по звуковому критерию обусловлено следующим. Заявленное обозначение является комбинированным и, в том числе, включает в свой состав оригинально закрученную линию, которая может быть воспринята в качестве графического элемента либо в качестве букв «О» и «Р», буквы «Ф» и др. Конечный элемент знака также является оригинальным и может восприниматься по-разному. Указанное свидетельствует о том, что заявленное обозначение может иметь различное прочтение – «ома», «о Рома», «Фома» и иные варианты прочтения в отличие от однозначного звучания противопоставленных знаков – фома.

Графические отличия знаков обусловлены наличием в заявленном обозначении и знаке (2) оригинальных изобразительных элементов, использованием букв разных алфавитов (русского у заявленного обозначения и латинского у знаков (1, 3), которые отличаются своим начертанием. Визуальные отличия усиливаются в связи с тем, что при написании словесных элементов, входящих в состав заявленного обозначения, знаков (2, 3) и обозначения (1) использованы различные шрифты. Указанные различия приводят к разному общему зрительному впечатлению, производимому сравниваемыми обозначениями.

Относительно смыслового критерия сходства необходимо отметить следующее.



Противопоставленный знак (2) в совокупности с графическим элементом, входящим в его состав (а именно крестом, вписанным в букву «О»), создает представления, связанные с библейским именем Фома (так, например, в христианском именовании упоминается апостол Фома. Кроме того, в святцах упоминается святитель Фома, патриарх константинопольский). Тогда как заявленное обозначение, как было указано выше, способно вызывать совершенно разные ассоциации в зависимости от вариантов его прочтения. Отсутствие смысловых значений у обозначений (1, 3) не позволяет оценить их по семантическому признаку сходства.

Установленное отсутствие сходства сравниваемых обозначений по фонетическому, визуальному, семантическому критериям свидетельствует о невозможности смешения однородных товаров и услуг в гражданском обороте при их маркировке сопоставляемыми знаками.

Помимо прочего, лицо, которое является правообладателем товарного знака (2) и которое также является заявителем по противопоставленной заявке (1), предоставило письмо [1], в котором оно выражает свое согласие относительно регистрации заявленного обозначения по заявке №2016713105 в качестве товарного знака в отношении всех товаров 16 класса МКТУ.

Таким образом, у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание всю изложенную информацию, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.05.2018, отменить решение Роспатента от 08.02.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017701890.