

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 08.08.2012, поданное ООО «Этерон», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011704496, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2011704496 с приоритетом от 18.02.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «FORMZ.RU», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения.

Решением Роспатента от 16.07.2012 заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что обозначение по заявке №2011704496 сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесным элементом

«Formoza» по свидетельствам №152037 [1], №281293[2], №307210[3] и №307211[4] в отношении однородных товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, зарегистрированных ранее на имя иного лица. Также в заключении по результатам экспертизы указано, что элемент «RU» представляет собой общепринятое обозначение домена верхнего уровня, указывающего на российскую принадлежность электронной почты и адресов веб-сайтов.

В возражении от 08.08.2012, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленным знаком по фонетическому критерию сходства, поскольку оно может читаться как «Фомз точка ру» или «Формзру» с ударением на единственную гласную «о», а противопоставленные знаки читаются как «ФОРМОЗА» с ударением на втором слоге, кроме того, они имеют разное количество слогов;

- противопоставленные товарные знаки [2-4], кроме основного элемента «Formoza» содержат словосочетание «если вы думаете о будущем»(№281293) и «Эра 64» (св-ва №№307210-307211), что еще больше усиливает отличия сравниваемых обозначений по фонетическому признаку;

- заявленное обозначение является словесным, выполнено черными буквами на белом фоне, противопоставленные знаки [2-4] являются комбинированными и выполнены в цвете, знак [1] выполнен в негативе (белые буквы на черном фоне);

- обозначение FORMZ может быть воспринято потребителем как транскрипция английского слова Forms – формы, очертания, обозначение Formoza является транслитерацией буквами латинского алфавита колониального названия острова Тайвань – Формоза, следовательно, отсутствует сходство сравниваемых обозначений по семантическому признаку сходства;

- Formz.ru является самым посещаемым в рунете ресурсом, посвященным первичным документам, портал позволяет сформировать различные документы в соответствии с утвержденными или общепринятыми формами, как для бизнеса, так и для повседневной жизни.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2011704496 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (18.02.2011) приоритета заявки №2011704496 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесный элемент «FORMZ.RU», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющий смыслового значения.

Элемент «RU», входящий в состав заявленного обозначения, не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой национальный домен Российской Федерации, указывающий на принадлежность сайта российскому сегменту Интернета, что заявителем не оспаривается.

Решение об отказе в государственной регистрации указанному обозначению основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-4], зарегистрированных на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг и имеющего более ранний приоритет. Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Товарный знак [1] является комбинированным и представляет собой словесный элемент «Formoza», в котором буква «F» выполнена стилизованной внутри круга, а остальные буквы словесного элемента расположены на фоне черного прямоугольника, ориентированного по горизонтали. Знак зарегистрирован в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Товарный знак [2] является комбинированным и состоит из стилизованного изображения латинской буквы «F», размещенной внутри квадрата, справа от которого расположены словесные элементы «FORMOZA» и «если вы думаете о будущем», размещенные на двух уровнях. Знак выполнен в белой, темно-зеленой и черной цветовой гамме. Товарный знак зарегистрирован для товаров 09 и услуг 35, 37, 38, 40, 41 и 42 классов МКТУ.

Товарный знак [3] является комбинированным и состоит из изображения двух полуокружностей, в разрыве которых расположено число «64», справа от которого размещен словесный элемент «FORMOZA», а слева – слово «ЭРА». Знак охраняется в зелено-желтом цветовом сочетании в отношении товаров 09 и услуг 35, 37, 38, 40, 41 и 42 классов МКТУ.

Товарный знак [4] также является комбинированным и представляет собой расположенный на фоне квадрата со скругленными углами в его нижней части словесный элемент «FORMOZA», над которым расположено изображение двух полуокружностей, в разрыве которых расположено число «64», слева от которого размещено слово «ЭРА». Знак выполнен в темно-зеленом, белом и оранжевом цветовом сочетании. Товарный знак зарегистрирован для товаров 09 и услуг 35, 37, 38, 40, 41 и 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных экспертизой знаков [1-4] показал следующее.

Сравниваемые обозначения не являются сходными фонетически, поскольку заявленное словесное обозначение «FORMZ.RU» и словесный элемент «FORMOZA», входящий в состав всех противопоставленных знаков и доминирующий в них за счет своего пространственного положения, содержат разное количество слогов, имеют разный состав звуков, ударение в одном случае падает на первый слог, а в другом – на второй.

Отсутствует также сходство сопоставляемых обозначений по визуальному критерию сходства, что обусловлено тем, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки производят разное зрительное впечатление благодаря тому, что в отличие от заявленного словесного обозначения «FORMZ.RU» товарные знаки [1-4] являются комбинированными и, кроме объединяющего их словесного элемента «FORMOZA», содержат также оригинальные изобразительные элементы в виде стилизованного изображения буквы «F» и изображения двух полуокружностей, в разрыве которых расположено число «64», слева от которого размещено слово «ЭРА». Кроме того,

противопоставленные товарные знаки [2-4] выполнены с использованием яркой цветовой гаммы, а знак [1] выполнен белыми буквами на черном фоне.

В отношении семантического сходства сравниваемых обозначений следует отметить, что обозначение «FORMZ», хотя и не имеет смыслового значения, может быть воспринято российскими потребителями как неправильно написанное английское слово «FORM» во множественном числе, означающее «форма, вид, очертание и др.» (см. Яндекс. Словари АБВУУ LIngvo). Обозначение «FORMOZA» не имеет смыслового значения, однако, оно также может восприниматься как искаженный вариант написания колониального названия острова Тайвань (см. ru.wikipedia. org), что позволяет признать, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-4] не являются сходными семантически.

Таким образом, в результате сопоставительного анализа на тождество и сходство установлено, что сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом в целом, что свидетельствует об отсутствии их сходства между собой.

Поскольку сравниваемые обозначения признаны несходными, смешение товаров, маркированных этими обозначениями, в гражданском обороте, даже в случае их однородности, невозможно.

В силу указанного у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011704496 в отношении всех товаров и услуг, указанных в заявке.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам
пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 08.08.2012, отменить решение Роспатента от 16.07.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011704496.