

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 30.12.2019, поданное компанией ВИВО МОБАЙЛ КОММЬЮНИКЕЙШН КО., ЛТД., Китай (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018717512, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**Funtouch**» по заявке №2018717512 было подано 27.04.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 28.08.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018717512 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение тождественно словесному товарному знаку «Funtouch» по свидетельству №639320, зарегистрированному с более ранним приоритетом на имя компании Наньтун Чжэнлянь Трейдинг Ко., Лтд., Китай, в отношении товаров 09 МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.12.2019, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Заявитель обращает внимание на то, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №639320 зарегистрирован в отношении узкого перечня товаров 09 класса МКТУ. При этом в заявке № 2018717512 представлен значительно более широкий перечень товаров и услуг.

Заявитель просит рассмотреть возможность регистрации заявки в отношении уточнённого перечня товаров и услуг:

09 класса - компьютеры; устройства для обработки информации; программы для компьютеров; программы операционные для компьютеров; обеспечение программное для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы операционные системные для компьютеров; обеспечение программное операционное системное для компьютеров; платформы программные компьютерные, записанные или загружаемые.

42 класса - составление программ для компьютеров; проектирование компьютерных систем; разработка программного обеспечения для компьютеров; прокат программного обеспечения для компьютеров; восстановление компьютерных данных; модернизация программного обеспечения для компьютеров; обслуживание программного обеспечения для компьютеров; инсталляция программного обеспечения для компьютеров; услуги дистанционного резервного копирования данных для компьютеров; обеспечение программное для компьютеров как услуга [SaaS]; услуги «облачных» вычислений для компьютеров; услуги шифрования цифровых данных; разработка программного обеспечения для дисководов и операционных систем; предоставление программной платформы для компьютеров готовой к использованию облачных сервисов [PaaS].

По мнению заявителя, телефоны и компьютеры не являются однородными товарами, они имеют разную природу, сущность, назначение и способы использования. Телефоны в основном служат для связи людей посредством голосового общения и обмена краткими сообщениями, использование других функций происходит «на ходу». В то время как основное назначение компьютеров — это обработка информации, редактирование текстов, компьютеры используются в основном для работы, домашних развлечений. Потребителями данных услуг являются не рядовые граждане, а компании, делающие осмысленный выбор уникальных услуг. Для таких потребителей характерно принятие выверенных решений, исключена возможность спонтанной покупки.

В связи с более сложной структурой, большими размерами и т.п. компьютеры являются гораздо более дорогостоящим оборудованием, выбору и приобретению которых уделяется больше времени и внимания.

В возражении также отмечено, что заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака во многих странах мира, в частности, в Брунеи, Малайзии, Камбодже, Индии, Бразилии, Аргентине, Канаде, Лаосе, Филиппинах, Марокко.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.08.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018717512.

К возражению приложена распечатка таблицы, в которой приведены сведения о регистрации знака «Funtouch».

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

С учетом даты (27.04.2018) поступления заявки №2018717512 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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

Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. 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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «**Funtouch**», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №639320 также представляет собой словесное обозначение «Funtouch», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами латинского алфавита.

Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ:
смартфоны; аккумуляторы для мобильных телефонов; чехлы для смартфонов; футляры для смартфонов; системы операционные для мобильных телефонов.

Тождество заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака заявителем не оспаривается.

В отношении однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, коллегия установила следующее.

Смартфóн (англ. smartphone — умный телефон) — мобильный телефон, дополненный функциональностью карманного персонального компьютера.

Смартфоны отличаются от обычных мобильных телефонов наличием достаточно развитой операционной системы, открытой для разработки программного обеспечения сторонними разработчиками (операционная система обычных мобильных телефонов закрыта для сторонних разработчиков). Установка дополнительных приложений позволяет значительно улучшить функциональность смартфонов по сравнению с обычными мобильными телефонами

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%84%D0%BE%D0%BD>).

Таким образом, несмотря на ограничение заявленного перечня товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, их однородность с товарами 09 класса МКТУ, в

отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, обусловлена их принадлежностью к компьютерному оборудованию, программным продуктам, которые могут использоваться для обеспечения дистанционной связи. Соответственно, эти товары и услуги имеют одинаковое функциональное назначение, являются взаимодополняемыми, имеют один круг потребителей и условия реализации.

При установлении однородности товаров и услуг коллегия также учитывала тождество сравниваемых обозначений, что расширяет круг товаров и услуг, которые признаются однородными.

Коллегия полагает необоснованными доводы заявителя о том, что компьютеры отличаются от смартфонов более сложной структурой и являются более дорогостоящим оборудованием, выбору и приобретению которых уделяется больше времени и внимания, поскольку в настоящее время операционная система смартфонов постоянно обновляется, его возможности постоянно расширяются, при этом различные модификации смартфонов относятся к разной ценовой категории, в том числе сравнимой с ценовой категорией компьютеров и ноутбуков.

В целом заявленное обозначение в отношении заявленных товаров и услуг способно вызывать сходные ассоциации с противопоставленным товарным знаком, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Ссылка на регистрации товарного знака «Funtouch» в других странах на имя заявителя, приведенная в возражении, не опровергает указанное основание для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации, где действует национальное законодательство, которое определяет условия подачи и регистрации товарных знаков в Российской Федерации.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании

которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018717512, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2019, и оставить в силе решение Роспатента от 28.08.2019.