

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.01.2020 поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Техноресурс», г. Новосибирск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018718674, при этом установлено следующее.

PHANTOM

Заявка №2018718674 на регистрацию словесного обозначения « » в качестве товарного знака была подана на имя заявителя 08.05.2018 в отношении товаров 18, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

PHANTOM

Заявленное словесное обозначение « » выполнено в латинице стандартным шрифтом заглавными буквами.

Роспатентом 18.09.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 18, 28 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям

пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками, имеющими более ранний приоритет, а именно:

- с товарным знаком «Phantom», по свидетельству №691109, с приоритетом от 06.02.2018, на имя Общество с ограниченной ответственностью "ФАНТОМ", 129128, Москва, Будаевский пр-д, 11А, в отношении однородных товаров 18 класса МКТУ;

- с товарными знаками «Phantom», по свидетельствам №528009, №329042 с приоритетами от 17.05.2013, 18.03.2005 (продлен до 18.03.2025), на имя Совместное предприятие в форме Общества с ограниченной ответственностью "ТРАСТ Трейдинг", 191144, Санкт-Петербург, ул. Моисеенко, 41, в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ;

- с товарным знаком «Fantom», по свидетельству №528610, с приоритетом от 25.03.2013, на имя Евдокимов Вячеслав Васильевич, 344029, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 25, кв. 16, в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 22.01.2020, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, которые сводятся к следующему:

- заявителю принадлежит исключительное право на товарный знак «PHANTOM» по свидетельству №733121 с приоритетом от 18.03.2005, зарегистрированный в отношении товаров 28 класса МКТУ.

- наличие у заявителя старших прав на товарный знак «PHANTOM» по свидетельству №733121, имеющий более ранний приоритет, чем противопоставленные товарные знаки, обуславливает предоставление правовой охраны заявленному обозначению для всех заявленных товаров 28 класса МКТУ, за исключением тех, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №329042.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит отменить решение

Роспатента от 18.09.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня товаров 28 класса МКТУ «батуты; велотренажеры; вейкборды; гантели гимнастические; диски спортивные; доски для плавания поддерживающие; доски для сапсёрфинга; кайтборды зимние, кайтборды летние; оружие для пейнтбола [спортивные принадлежности]; крепления для сноубордов; лонгборды; покрытия для опорных поверхностей сноубордов; пояса для плавания; сетки теннисные; сноуборды; сплитборды; тренажеры силовые; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; экраны камуфляжные [товары спортивные]».

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия установила следующее.

С учетом даты (08.05.2018) поступления заявки №2018718674 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.


Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

PHANTOM

Заявленное словесное обозначение «
» по заявке №2018718674 с приоритетом от 08.05.2018 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. С учетом доводов возражения и дополнения к нему регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении ограниченного перечня товаров 28 класса МКТУ.

С учетом доводов решения Роспатента от 18.09.2019 препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного

знака являются зарегистрированные на имя иных лиц товарные знаки «»

(1), по свидетельству №691109 «**PHANTOM**» (2) и «PHANTOM» (3) по свидетельствам №329042 и №528009, «» (4) по свидетельству №528610.

Противопоставленный товарный знак (1) является комбинированным, включает в свой состав, расположенный на фоне квадрата черного цвета изобразительный элемент в виде композиции из стилизованных крыльев и буква «P», под композицией расположен словесный элемент «Phantom» выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак

зарегистрирован в отношении товаров 18 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный товарный знак (2) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак (3) является комбинированными, включает в свой состав словесный элемент «PHANTOM», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, при этом буква "А" выполнена без соединяющей горизонтальной черточки. Над словесным элементом расположен стилизованный рисунок летучей мыши, заключенный в горизонтально вытянутый овал белого цвета с черной окантовкой. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак (4) является комбинированными, включает в свой состав словесный элемент «Fantom», выполненный заглавными и строчными буквами латинского алфавита. По диагонали слова по нижнему и верхнему краям проходит горизонтальная полоса, соединенная с буквами «F» и «m». Товарный знак выполнен в белом и синем цветовом сочетании, зарегистрирован в отношении товаров 28 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Необходимо отметить, что заявителем не оспаривается сходство до степени

PHANTOM

смешения заявленного обозначения « » и противопоставленного товарного знака (1), а также однородность товаров 18 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки (2), (3), (4), включают в свой состав в качестве индивидуализирующего элемента слова «PHANTOM» и «Fantom».

PHANTOM

Словесные индивидуализирующие элементы «PHANTOM» заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2-4) в переводе с английского языка на русский переводятся как «призрак; видение» (см. <https://translate.academic.ru>), представляют собой лексическую единицу, имеющую согласно словарно-справочным данным (см. <https://translate.academic.ru/>), определенное смысловое значение – «иллюзия; оптическая галлюцинация».

По фонетическому критерию сходства сравнительный анализ показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2,3,4) было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически тождественные словесные элементы «PHANTOM» (2,3) и сходный словесный элемент «Fantom» (4). Сравнимые слова состоят из шести звуков, характеризуются тождественным звучанием, различие состоит всего лишь в двух буквах «PH», расположенной в начале обозначений (2) и (3), но произносимых одинаково.

Указанные индивидуализирующие словесные элементы сравниваемых обозначений характеризуются семантическим и фонетическим тождеством, а, кроме того, выполнены буквами одного алфавита - латинского, что усиливает их сходство.

Таким образом, имеющееся семантическое и фонетическое сходство сравниваемых заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2, 3, 4) обуславливает вывод об их ассоциировании друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

Графическое исполнение сопоставляемых обозначений, отличаются друг от друга, однако данный факт не оказывает существенного влияния на вывод о

сходстве алфавитами, буквами, которыми написаны слова, наличием изобразительного элемента в заявленном обозначении.

Отличие сравниваемых обозначений являются второстепенными и не способны привести к выводу о несходстве знаков, поскольку запоминание знаков происходит прежде всего, по словесным элементам, которые в данном случае признаны сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их высокой степени сходства.

Сравнительный анализ товаров 28 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2, 3, 4) показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки (2) и (3) зарегистрированы в отношении товаров 28 класса МКТУ, в том числе «воланы для игры в бадминтон; дротики; игры; камеры для мячей для игр; кии бильярдные; маски фехтовальные; мячи для игры; наконечники для бильярдных киев; перчатки [аксессуары для игр]; ракетки; ружья гарпунные спортивные; струны для ракеток». Противопоставленный товарный знак (4) зарегистрирован в отношении товаров 28 класса МКТУ, в том числе «доски для серфинга; доски с парусом для серфинга; кии бильярдные; клюшки для гольфа; клюшки хоккейные; кожа тюленья [для опорных поверхностей лыж]; коньки ледовые; коньки роликовые; коньки роликовые однополосные; крепления для лыж; ласты для плавания; луки для стрельбы; лыжи; лыжи водные; лыжи для серфинга; мази лыжные; маски фехтовальные; мачты для досок с парусом; мишени; мишени электронные; наколенники [элементы спортивной экипировки]; налокотники [элементы спортивной экипировки]; оружие фехтовальное; парaplаны; покрытия для опорных поверхностей лыж; принадлежности для стрельбы из лука; прокладки защитные [элементы спортивной экипировки]; ракетки; ремни для досок для серфинга; ремни для досок с парусом; ремни для тяжелоатлетов [товары спортивные]; рогатки [товары спортивные]; ролики для велотренажеров;

ружья гарпунные [товары спортивные]; сани [товары спортивные]; сетки спортивные; скребки для лыж; снаряды гимнастические; снаряды для метания; снаряды спортивные для упражнений в тяжелой атлетике; снаряжение альпинистское; снегоступы; стенды для стрельбы по летающим мишеням; столы для настольного тенниса; столы для настольного футбола; струны для ракеток; сумки для крикета; сумки на колесах или без них для клюшек для гольфа; тренажеры спортивные; удочки рыболовные; устройства для бросания теннисных мячей; устройства и оборудование для боулинга; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; щитки [товары спортивные]; экраны камуфляжные [товары спортивные]».

Данные товары являются однородными всем заявленным товарам 28 класса МКТУ «батуты; велотренажеры; вейкборды; гантели гимнастические; диски спортивные; доски для плавания поддерживающие; доски для сапсёрфинга; кайтборды зимние, кайтборды летние; оружие для пейнтбола [спортивные принадлежности]; крепления для сноубордов; лонгборды; покрытия для опорных поверхностей сноубордов; пояса для плавания; сетки теннисные; сноуборды; сплитборды; тренажеры силовые; чехлы специальные для лыж и досок для серфинга; экраны камуфляжные [товары спортивные]» поскольку имеют идентичные формулировки с товарным знаком (4), относятся к одной родовой группе товаров «спортивный инвентарь», являются взаимодополняемыми, имеют одни и те же каналы сбыта – магазины спортивных товаров («Декатлон», «Спортмастер»), круг потребителей, имеют одинаковое назначение «товары для спорта и активного отдыха».

Таким образом, установленная высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков и однородность товаров, для маркировки которых они предназначены, свидетельствуют о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 28 класса МКТУ.

Следовательно, у коллегии отсутствуют основания для вывода о неправомерности экспертных выводов, приведенных в решении Роспатента от 18.09.2019 и удовлетворения поступившего возражения.

В части доводов возражения о необходимости учитывать принадлежащий заявителю «старший» товарный знак «**PHANTOM**» по свидетельству №733121 с более ранним приоритетом, чем противопоставленные товарные знаки, полученный в результате государственной регистрации Роспатентом договора №РД0315060 от 01.11.2019 об отчуждении исключительного права на товарный знак, коллегия считает необходимым указать на имеющуюся в этой части практику Суда по интеллектуальным правам (далее – СИП).

Так, в Постановлении от 02.09.2016 по делу СИП-26/2016 суд указал, что случаи, когда не применяется предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса основание для отказа в государственной регистрации товарного знака прямо предусмотрено абзацем пять указанной нормы.

Наличие еще одного товарного знака, права на который принадлежат заявителю, с более ранней датой приоритета к таким случаям не отнесено.

Суд также отметил, что из закона не следует, что действия правообладателя по регистрации другого («вариативного») товарного знака являются использованием предыдущего сходного товарного знака, относятся к содержанию его исключительного права на этот ранний товарный знак.

Все изложенное обуславливает вывод о том, что наличие «старших» прав на сходный товарный знак заявителя не снимает основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, основанное на выводе о его несоответствии пункту 6 статьи 1483 Кодекса в связи с существованием принадлежащих иным лицам товарных знаков, способных вызвать смешение в отношении предприятий, оказывающих соответствующие товары 28 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.01.2020,
оставить в силе решение Роспатента от 18.09.2019.**