

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, рассмотрела возражение от 30.04.2015, поданное Олимпус Имиджинг Корп., Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012744071, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012744071 с приоритетом от 17.12.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «PHOTO STORY», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом и расположенного справа от оригинальной графической композиции в виде квадрата со скошенными углами, разделенного двумя полосами на три сектора.

Роспатентом 31.07.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012744071 в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «fotohistory» по свидетельству №487408 с приоритетом от 02.06.2011, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ. Сходство

сравниваемых обозначений основано на фонетическом и семантическом сходстве знаков.

В возражении от 30.04.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент заявленного обозначения «PHOTO STORY» в соответствии с правилами произношения английского языка произносится как «фо-у-то-у сто-ри» с ударением на первые слоги, в то время как противопоставленный товарный знак «FOTOHISTORY» произносится как «фо-то-хи-стэ-ри» с ударением на третий слог;

- основным фонетическим различием сравниваемых обозначений является наличие в противопоставленном товарном знаке доминирующего центрального слога «-хи-», который акцентирует на себе внимание потребителей, так как на него падает ударение, а также за счёт своего центрального расположения;

- разный состав гласных и согласных звуков, разное количество слогов (6 и 5, соответственно), разное ударение, а также наличие в противопоставленном обозначении слога «-хи-» определяют несходство сравниваемых обозначений по фонетическому признаку в целом;

- разная длина сравниваемых обозначений, слитное и раздельное их написание, различный вид шрифта, различие в графическом исполнении сравниваемых обозначений, присутствие оригинального графического элемента в заявленном обозначении и несходное первое впечатление определяют общее визуальное несходство сравниваемых обозначений;

- противопоставленный товарный знак «FOTOHISTORY» является изобретённым словом без какого-либо смыслового значения. Словесный элемент заявленного обозначения «PHOTO STORY» имеет ярко выраженное смысловое значение и переводится с английского языка как «фотографический рассказ». В этой связи сопоставляемые обозначения не являются семантически сходными;

- от правообладателя противопоставленного знака предоставлено письменное согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.07.2014 и принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012744071 в отношении товаров 09 класса МКТУ.

К возражению приложена копия вышеуказанного письма-согласия.

На заседании коллегии заявителем был представлен оригинал письма-согласия на 1 л.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.12.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.


В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение  PHOTO STORY, включающее в свой состав словесные элементы «PHOTO STORY», выполненные заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Слева от словесных элементов расположен изобразительный элемент, выполненный в виде геометрической фигуры – квадрата в черном цвете, разделенного на три сектора полосками белого цвета. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «цифровые камеры».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №487408 представляет собой словесное обозначение *fotohistory*, выполненное буквами латинского алфавита с

использованием различных видов шрифтов. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 39, 40, 41, 45 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В заявленном комбинированном обозначении доминирующим, «сильным» элементом является словесный элемент «PHOTO STORY», так как он легче запоминается, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

Учитывая данный факт, правомерным представляется сравнение словесного элемента «PHOTO STORY» заявленного обозначения и противопоставленного словесного товарного знака «fotohistory».

Проведенное сравнение показывает, что словесные элементы «PHOTO STORY» и «fotohistory» являются фонетически сходными, поскольку имеет место тождество начальных частей обозначений (PHOTO) (foto) и сходство конечных частей обозначений (STORY) (history). Отличие словесных элементов заключается только в присутствии в противопоставленном знаке элемента «hi-». Изложенное обуславливает вывод о фонетическом сходстве словесных обозначений.

Сходство сравниваемых словесных элементов по семантическому признаку основано на подобии заложенных в них понятий, идей, связанных с фото историей, историей фотографии. Так, согласно словарям (<http://slovari.yandex.ru/>) словесные элементы «PHOTO STORY» и «fotohistory» в переводе с английского языка на русский язык обозначают: «PHOTO» - фотография, фото; «STORY» - история, легенда; «history» - история.

Графические отличия сравниваемых обозначений не оказывают существенного влияния при установлении их сходства в силу наличия фонетического и семантического признаков сходства.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о наличии сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком.

Товары 09 класса МКТУ «цифровые камеры», приведенные в перечне заявленного обозначения по заявке №2012744071, являются однородными товарам 09 класса МКТУ «приборы фотографические», указанным в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №487408, поскольку данные товары соотносятся как род-вид.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ. В этой связи выводы, изложенные в решении Роспатента от 31.07.2014, являются правомерными.

Вместе с тем, коллегией приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при проведении экспертизы. А именно, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №487408 предоставил безотзывное письменное согласие на регистрацию и использование на территории Российской Федерации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ «цифровые камеры».

Таким образом, поскольку сравниваемые знаки не являются тождественными, коллегия принимает во внимание предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса согласие, в связи с чем заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 30.04.2015, отменить решение Роспатента от 31.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012744071.