

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 16.02.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1322521, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «SYMPL» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 25.04.2016 за №1322521 с конвенционным приоритетом от 13.11.2015 со сроком действия 10 лет в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ на имя компании OSRAM GmbH, Marcel-Breuer-Straße 6, 80807 München, Germany (DE), (далее – заявитель).

Роспатентом 07.11.2017 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1322521 для части товаров 09 класса МКТУ.

Указанное решение подтверждает предварительное решение Роспатента от 16.08.2017, согласно которому знак по указанной международной регистрации в отношении части товаров 09 и всех товаров 11 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «SIMPLE» по свидетельству №441282 [1] с приоритетом от 28.12.2009, ранее зарегистрированным на имя компании Вольта ГмбХ, Германия, в отношении

товаров 11 класса МКТУ, признанных однородными товарам 11 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1322521;

- «» по свидетельству №358542 [2] с приоритетом от 13.03.2007, ранее зарегистрированным на имя компании ЭлЭс Кейбл энд Систем Лтд., Республика Корея, в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными товарам 09 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1322521;

- «» по свидетельству №607811 [3] с приоритетом от 19.10.2015, ранее зарегистрированным на имя ООО «ГОУДИДЖИТАЛ», Санкт-Петербург, в отношении товаров 09 класса МКТУ, признанных однородными товарам 09 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1322521.

В возражении, поступившем 16.02.2018, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- с учетом страны происхождения заявителя, знак «SYMPL» по международной регистрации №1322521 произносится как «зимпль», тогда как противопоставленный товарный знак «SIMPLE» произносится как «симпл», то есть сравниваемые слова имеют разные начальные и конечные звуки, в связи с чем существенно отличаются фонетически;

- в связи с незначительной длинной слов (5 и 6 букв, соответственно), различие в одну букву является существенным;

- кроме того, графика букв «Y» и «I» совершенно различна, что еще больше увеличивает визуальное различие знаков;

- заявленное обозначение является изобретенным словом и не имеет смыслового значения, в то время как противопоставленный товарный знак в переводе с английского языка означает «простой, легкий обычный» и хорошо известен российскому потребителю из курса английского языка начальной школы;

- таким образом, знак по международной регистрации №1322521 и противопоставленный товарный знак существенно отличаются фонетически, визуально и семантически, следовательно, не являются сходными;
- при сравнении знака по международной регистрации №1322521 с товарными знаками « simple» [2] и « sympl» [3], помимо имеющихся фонетических и семантических различий, аналогичных различиям знака «SYMPL» и товарного знака «SIMPLE», усматривается, что знаки в целом производят совершенно различное зрительное впечатление;
- с мнением заявителя согласны правообладатели всех противопоставленных товарных знаков, которые предоставили письма-согласия на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1322521.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1322521 на территории Российской Федерации в отношении следующих товаров:

09 класс МКТУ «Apparatus and instruments for switching, transforming, accumulating, regulation or controlling electricity; recording apparatus; CD's, DVD's and other digital data carriers; hardware for data processing; computers; computer software; electric / electronic operating devices inclusive remote control-, interface-, operating-, controlling (inclusive remote supervision)-, server-, sensor devices and systems consisting thereof for illumination and light decoration facilities and apparatus, especially for outer parts of buildings, inner building parts, floors, sales areas, stages, industrial facilities and for light show facilities; software, parts (inclusive adapter parts) and fittings for the aforesaid goods (included in this class); LEDs, LED-Modules; monitors inclusive wide screen systems; computer systems for light show design, also included for picture and sound processing»;

11 класс МКТУ «Lighting apparatus, especially lamps (including LED Lamps) and luminaires (including LED luminaires); lighting and light decoration apparatus and facilities consisting thereof, especially for outer parts of building, inner parts of buildings, floors, sales areas, stage, industrial facilities and light show devices; parts and fittings of the aforesaid goods (included in this class); lighting-, light decoration and light show apparatus especially consisting of numerous LEDs, especially band shaped, net shaped, tube shaped and in flat and matrix shape».

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы:

- письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №441282 (оригинал, сопровождаемый переводом на русский язык) [4];
- письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №358542 (копия, сопровождаемая переводом на русский язык) [5];
- письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №607811 (оригинал, сопровождаемый переводом на русский язык) [6].

На заседании коллегии, состоявшемся 04.04.2018, заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя товарного знака по свидетельству №358542 [7].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета 13.11.2015 международной регистрации №1322521 правовая база для оценки охранных способностей знака включает 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 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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).

Знаку «SYMPL» по международной регистрации №1322521, выполненному стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров части товаров 09 и всех товаров 11 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса

В рамках указанной нормы знаку по международной регистрации №1322521 противопоставлены товарные знаки [1-3], ранее зарегистрированные на имя иных лиц в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ.

Товарный знак «SIMPLE» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.



Товарный знак «SIMPLE» [2] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «SIMPLE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита с заглавной буквы «S». Все буквы слова, за исключением буквы «I», исполнены синим цветом, а буква «I» исполнена красным цветом. Над буквой «I» размещен оригинальный изобразительный элемент треугольной формы красного цвета.



Товарный знак «simple» [3] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «SIMPLE», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного

цвета. Слева от слова размещен оригинальный изобразительный элемент, выполненный в виде кругов черного цвета различного размера, размещенных по окружности.

Заявителем не оспаривается однородность товаров 09, 11 классов МКТУ, приведенных в их перечнях.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие писем [4], [6], [7] от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-3], в которых они выражают свое согласие относительно предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1322521 в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, знак «SYMPL» по международной регистрации №1322521 и противопоставленные товарные знаки «SIMPLE» [1], «» [2], «» [3] не тождественны, имеют фонетические и графические различия, а также усматривается наличие семантики у слова «SIMPLE» (переводится с английского языка как «простой, легкий обычный») и отсутствие смыслового значения у слова «SYMPL» в силу его фантазийного характера. При этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективным товарными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю. В связи с вышеизложенным введение в заблуждение потребителя представляется маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для снятия указанных противопоставлений и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1322521 в отношении указанных в возражении товаров 09, 11 классов МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.02.2018, изменить решение Роспатента от 07.11.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1322521 для товаров 09 класса МКТУ «Apparatus and instruments for switching, transforming, accumulating, regulation or controlling electricity; recording apparatus; CD's, DVD's and other digital data carriers; hardware for data processing; computers; computer software; electric / electronic operating devices

inclusive remote control-, interface-, operating-, controlling (inclusive remote supervision)-, server-, sensor devices and systems consisting thereof for illumination and light decoration facilities and apparatus, especially for outer parts of buildings, inner building parts, floors, sales areas, stages, industrial facilities and for light show facilities; software, parts (inclusive adapter parts) and fittings for the aforesaid goods (included in this class); LEDs, LED-Modules; monitors inclusive wide screen systems; computer systems for light show design, also included for picture and sound processing» и 11 класса МКТУ «Lighting apparatus, especially lamps (including LED Lamps) and luminaires (including LED luminaires); lighting and light decoration apparatus and facilities consisting thereof, especially for outer parts of building, inner parts of buildings, floors, sales areas, stage, industrial facilities and light show devices; parts and fittings of the aforesaid goods (included in this class); lighting-, light decoration and light show apparatus especially consisting of numerous LEDs, especially band shaped, net shaped, tube shaped and in flat and matrix shape».