

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 30.08.2012, поданное компанией Profoto AB, Швеция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 01.06.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1044022, при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации №1044022 с конвенционным приоритетом от 18.12.2009, зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 04.06.2010 на имя заявителя в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ и услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1044022 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительные элементы в виде черного прямоугольника, в левой части которого расположена полуокружность белого цвета, заключенная в рамку, выполненную тонким контуром. Словесный элемент «Profoto», расположенный справа от изобразительного элемента, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Под словесным элементом «Profoto» размещены словесные элементы «The Light Shaping Company», выполненные более мелким стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации испрашивается в белом и черном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 01.06.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1044022 в отношении части товаров 09 класса МКТУ, всех товаров 11 класса МКТУ и всех услуг 41 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1044022 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1044022 сходен до степени смешения с товарным знаком «PROFOTO» (свидетельство №148427 с приоритетом от 21.05.1993), зарегистрированным в отношении товаров 01, 09, 16 классов МКТУ и услуг 40 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09, 11 класса МКТУ и услугам 41 класса МКТУ, на имя Кодак С.А., рю Вильо 75594 Париж Седекс 12.

Кроме того, заключение экспертизы мотивировано тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «COMPANY» является неохраняемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку он указывает на видовое наименование предприятия.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.08.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1044022 не является фонетически и графически сходным до степени смешения с противопоставленным знаком, поскольку они имеют в своем составе различные словесные элементы и производят разное общее зрительное впечатление за счет наличия в знаке по международной регистрации №1044022 изобразительно элемента и словесных элементов «The Light Shaping Company»;

- перечень товаров и услуг 09, 11, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1044022, не однороден товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №148427.

На заседании коллегии, состоявшемся 30.01.2013, заявитель представил распечатку из МБ ВОИС по международной регистрации №1044022 с внесенными изменениями, касающимися перечня товаров 09 класса МКТУ (дата внесения изменений 04.12.2012) и оригинал письма – согласия [1] от правообладателя товарного знака по свидетельству №148427 на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1044022 в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ и товаров 11 класса МКТУ, услуг 41 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации

знаку по международной регистрации №1044022 в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ, товаров 11 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (18.12.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1044022 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 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.

Согласно пункту 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 14.4.2.4 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1044022 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительные элементы в виде черного прямоугольника, в левой части которого расположена полуокружность белого цвета, заключенная в рамку, выполненную тонким контуром. Словесный элемент «Profoto», расположенный справа от изобразительного элемента, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Под словесным элементом «Profoto» размещены словесные элементы «The Light Shaping Company», выполненные более мелким стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации испрашивается в белом и черном цветовом сочетании. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1044022 испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ, всех товаров 11 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №148427 представляет собой словесное обозначение «ProFoto», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 01, 09, 16 классов МКТУ и услуг 40 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №1044022 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сопоставительный анализ знака по международной регистрации №1044022 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №148427 показал, что они содержат в качестве единственного или доминирующего словесного элемента слово «Profoto», выполняющее основную индивидуализирующую функцию. Таким образом, при оценке сходства за основу должно быть взято сравнение данных словесных элементов.

Лексическое значение слова «Profoto» не выявлено в словарно-справочной литературе. В связи с этим возрастает значение фонетического фактора сходства сравниваемых знаков. Фонетическое тождество словесного элемента «Profoto» знака по международной регистрации №1044022 и противопоставленного товарного знака «ProFoto» по свидетельству №148427 является очевидным.

Графическое сходство сравниваемых словесных обозначений обусловлено выполнением их буквами латинского алфавита.

Наличие в знаке по международной регистрации №1044022 словесных элементов «The Light Shaping Company» и графического элемента в виде полуокружности, заключенной в рамку, не влияет на вывод о сходстве знаков в целом, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет сходных словесных элементов «Profoto» и «ProFoto», несущих в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом за счет фонетического и графического факторов сходства, их словесных элементов.

Сравнение перечней товаров и услуг 09, 11, 41 классов МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары и услуги «Flash-bulbs (photography); photographic flash lighting apparatus; flashlights (photography); diaphragms (photography); filters (photography); shutters (photography), lenses (photography); releases for flash bulbs (photography), flashlights (photography) and shutters (photography); umbrellas for photographic use; stands for flash bulbs (photography), flashlights (photography), photographic instruments and apparatus used in photography lighting systems; computer software used in photography lighting systems; data processing equipment used for photography lighting systems; computers used for photography lighting systems» (фотоосветители импульсные; фотографические устройства освещения электронно-импульсным источником света; лампы-вспышки [фотография]; диафрагмы для фотографических аппаратов; фильтры, используемые в фотографии; фотозатворы; объективы

[фотография]; механизмы спусковые импульсных фотоосветителей, ламп-вспышек [фотография] и фотозатворов; зонты, используемые для фотографирования; штативы для импульсных фотоосветителей и ламп-вспышек [фотография]; фотографические приборы и инструменты, используемые в фотоосветительных системах; компьютерное программное обеспечение, используемое в фотоосветительных системах; оборудование обработки данных, используемое в фотоосветительных системах; компьютеры, используемые в фотоосветительных системах); «Lighting appliances» (устройства для освещения); «Rental of photographic studios; rental of photographic equipment; rental of lighting apparatus» (аренда фотостудий; аренда фотографического оборудования; аренда осветительных устройств) знака по международной регистрации №1044022 и товары 09 класса МКТУ «аппаратура и инструменты для проявления, обработки и печати фотографических, литографических и графических пленок, части и детали для них, фильтры, используемые в фотографии, электронные вспышки и осветительная аппаратура, используемая в фотографии, экспонометры» противопоставленного товарного знака по свидетельству №148427 однородны, поскольку они соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы (осветительная аппаратура, используемая в фотографии), имеют одно назначение (для фотографирования), один круг потребителя, один рынок сбыта.

Таким образом, знак по международной регистрации №1044022 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №148427 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Вместе с тем, при принятии решения коллегией палаты по патентным спорам были учтены следующие обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного знака [1] на предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку по международной регистрации №1044022 на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ и услуг 41 класса МКТУ, которое является основанием для снятия указанного противопоставления.

Поскольку знак по международной регистрации №1044022 и противопоставленный знак являются не тождественными, а сходными, то при наличии подобного письменного согласия правообладателя предоставление правовой охраны международной регистрации на территории Российской Федерации допускается в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, это является основанием для отмены решения Роспатента от 01.06.2012.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В заявленное обозначение входит словесный элемент «COMPANY», представляющий собой видовое наименование предприятия, занимающий периферийное положение в заявленном обозначении. В связи с чем, он может быть указан в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанный вывод экспертизы заявителем в возражении от 30.08.2012 не оспаривался.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 30.08.2012, отменить решение Роспатента от 01.06.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1044022 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, всех товаров 11 класса МКТУ и всех услуг 41 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «Company».