

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.12.2012, поданное ООО «Саломон Партнэрс», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011712850, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011712850 с приоритетом от 26.04.2011 на имя заявителя было подано словесное обозначение «faceboots», выполненное строчными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 06.09.2012 было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «FACE», правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ (свидетельство №215472, приоритет от 06.12.2000, срок действия регистрации продлен до 06.12.2020).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.12.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «faceboots» является вымышленным и состоит из слов face (в переводе с английского языка означающее лицо) и boots (обувь). При этом ни одно из указанных слов в данном случае нельзя рассматривать в качестве сильного элемента;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными до степени смешения, так как сравниваемые обозначения отличаются по визуальному, фонетическому и семантическому критериям сходства;

- противопоставленный товарный знак «FACE» не использовался и не используется в отношении товаров 25 класса МКТУ. Фактически он используется в отношении ограниченного круга товаров 18 класса МКТУ, которые не являются однородными заявленным товарам и услугам, что исключают возможность и риск смешения двух обозначений потребителями.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.09.2012 и зарегистрировать обозначение по заявке №2011712850 в качестве товарного знака.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- копия решения Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2011712850 – [1];

- распечатка из сети Интернет, содержащая сведения о деятельности правообладателя противопоставленного товарного знака – [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (26.04.2011) поступления заявки №2011712850 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный 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 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

Заявленное словесное обозначение по заявке №2011712850 – (1) «faceboots» выполнено строчными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №215472 – (2) представляет собой словесное обозначение «FACE», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16, 18, 25 классов МКТУ и услуг 35-39, 41, 42 классов МКТУ.

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

Сравнительный анализ сопоставляемых обозначений FACEBOOTS – FACE показал, что они являются сходными в силу фонетического вхождения противопоставленного знака в состав заявленного обозначения. При этом следует отметить, что в заявленном обозначении начальная часть «FACE-» (в переводе с английского языка русский – лицо) является сильной, на ней в первую очередь акцентируется внимание потребителя, конечная часть «-BOOTS» (в переводе с английского языка на русский – ботинки, сапоги) в отношении заявленных товаров 25 класса МКТУ «обувь» и услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], включая магазины оптовой и розничной торговли обувью» является слабой.

Учитывая тождество сильной части заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что сравниваемые обозначения являются сходными.

Что касается визуально признака сходства, то исполнение словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство. При этом графическая манера, в которой исполнено заявленное обозначение, не является достаточно оригинальной для запоминания, в связи с чем оно не вносит достаточной различительной способности.

Таким образом, сравниваемые обозначения (1) и (2) ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

Сопоставляемые товары 25 класса МКТУ сравниваемых обозначений (1) и (2) однородны, поскольку они идентичны. Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение, что обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу.

Относительно довода заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака производит только товары 18 класса МКТУ, следует отметить, что оценке однородности подлежат именно те товары, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку.

Таким образом, вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №215472 в отношении однородных товаров и услуг 25, 35 классов МКТУ является обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 18.12.2012, оставить в силе решение Роспатента от 06.09.2012.