

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.01.2020 возражение, поданное компанией ПолиВижн Корпорэйшн, США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018730028, при этом установила следующее.

Заявленное комбинированное обозначение « PolyVision» по заявке №2018730028, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.04.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.09.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ.

В результате проведения экспертизы комбинированного обозначения  PolyVision было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 16 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении товаров 16 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком « POLYVISION» по свидетельству №231023, зарегистрированным с приоритетом от 04.04.2001 в

отношении товаров 16 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 16 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения производят абсолютно разное общее зрительное впечатление, которое определяется совершенно различные изобразительными элементами и существенными отличиями в фонетическом звучании сравниваемых словесных элементов, которое отчётливо воспринимаются на слух российским потребителем;

- изобразительный элемент в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №231023 выполнен в виде цветного синего овала со стилизованным изображением красной «птички» в центре овала. На синем овале белым цветом витиеватым авторским шрифтом размещена словесная часть товарного знака в латинице в виде слова «POLYISION»;

- фонетическое сходство сравниваемых обозначений «ПОЛИИСИОН» и «ПОЛИВИЖИН» отсутствует, так как звонкий звук «В» в заявлении обозначении отчётливо произносится и читается;

- цветной изобразительный элемент в виде синего овала в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №231023 занимает центральное место в общей композиции товарного знака, визуально доминирует в нём, притягивает к нему внимание и прежде всего воспринимается и запоминается потребителем. Словесная часть знака по свидетельству №231023 теряется в сильном изобразительном элементе и не акцентирует на себя внимание потребителя из-за блёклого белого цвета и витиеватости шрифта;

- заявленное обозначение выполнено контрастным чёрно-белым цветом, что усиливает несходство сравниваемых обозначений в целом. Изобразительный элемент в заявлении обозначении выполнен в виде чёрно-серого стилизованного изображения «шеврона», то есть «погона» на белом фоне. Изобразительный элемент в заявлении обозначении занимает разнозначное значение в композиции товарного знака наравне со словесным элементом «PolyVision». Таким образом, сравниваемые

изобразительные элементы в сравниваемых комбинированных обозначениях в виде изображения чёрно-серого «шеврона» (погона с прямоугольными нашивками) и синего овала в противопоставленном обозначении по свидетельству №231023 производят абсолютно разное зрительное впечатление, абсолютно не похожи друг на друга и усиливают несходство сравниваемых комбинированных обозначений;

- в заявлении обозначении словесная часть товарного знака «PolyVision» выполнена стандартным лаконичным чёрно-белым шрифтом в латинице, при этом, из-за того что первая буква «Р» в слове «PolyVision» и буква «V» в середине слова выполнены заглавными, словесная часть заявленного обозначения визуально разбивается на два самостоятельных элемента с сильным акцентом на букву «V» в середине слова в отличие от противопоставленного обозначения, написание которого воспринимается потребителями слитно;

- сравниваемые товары 16 класса МКТУ, несмотря на то, что они относятся к одному классу МКТУ, могут продаваться в одном магазине, тем не менее, не являются однородными, так как относятся к разному виду (роду) товаров, имеют разное назначение и не являются взаимозаменяемыми товарами, имеют различный круг потребителей;

- заявленные товары 16 класса МКТУ: «доски классные; доски грифельные для письма; сухие стираемые доски для письма; доски, щиты для письменных объявлений; доски письменные для меню» относятся к виду «демонстрационные доски», которые используются в образовательных учреждениях в качестве технического средства, имеющего чистую поверхность, предназначенную для удобного письма или рисования, или используются для объявлений о новых событиях. Как товар «классные доски» продаются в магазинах абсолютно чистыми и не несут в себе какого-либо учебного материала или содержания, а представляют собой только удобную поверхность для письма, которую можно стирать и в последующем многократно использовать для написания текста другого содержания. Как правило, современные «демонстрационные доски» изготовлены из металлического основания, на которое наносится керамическое покрытие, так называемые «белые доски», то есть метало-керамические доски. Потребителями

таких товаров являются предприятия - юридические лица: школы, университеты, профессиональные училища, институты, учебные центры;

- товары 16 класса МКТУ по противопоставленному товарному знаку №231023 «учебные материалы и наглядные пособия, за исключением аппаратуры» относится к другому виду товаров «учебные материалы», а именно, к «писчей-бумажной» продукции, предназначеннной для организации процесса обучения, которая изготовлена из бумаги или картона, и которая несёт в себе конкретный содержательный учебный материал, который педагог хочет донести до учащегося;

- сравниваемые товары не являются взаимозаменяемыми, так как невозможно чистую классную доску, предназначенную для письма, не несущую никакого учебного содержания в момент её продажи в магазине, заменить на наглядное писчебумажное пособие, представляющее собой содержательный дидактический учебный материал конкретного содержания, так как такое наглядное пособие невозможно стирать и использовать в последующем для написания на нём других текстов.

К возражению заявителем приложены следующие материалы:

1. Распечатка с сайта Интернет магазина <https://www.ozon.ru/category/markerno-melovye-doski-18111/> «Ozon» («Озон») «Доски классные»;

2. Распечатка с сайта Интернет магазина <https://www.ozon.ru/category/uchebnaya-literatura-40026> «Ozon» («Озон») «наглядное пособие»;

3. Распечатка с сайта Интернет <https://polyvision.com/projects/> американской компании ПолиВижн Корпорэйшн раздел «Каталог продукции»;

4. Распечатка с сайта Интернет [www.polyvision.ru](http://www.polyvision.ru).

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.09.2019 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2018730028 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.04.2017) поступления заявки №2018730028 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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;
- 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;
- 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, 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).

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

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение  PolyVision, содержащее изобразительный элемент в виде графической фигуры, справа от которого расположен словесный элемент «PolyVision», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №231023 представляет собой комбинированное обозначение « POLYVISION» в виде прямоугольника синего цвета, в центральной части которого расположен словесный элемент «POLYVISION», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, при этом буква «V» в товарном знаке выполнена в виде стилизованной галочки красного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что сравниваемые обозначения характеризуются наличием фонетически тождественного словесного элемента «POLYVISION». Указанное приводит к выводу о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому фактору сходства.

Следует отметить, что в заключении по результатам экспертизы было указано, что противопоставленный товарный знак содержит словесный элемент «Polyision». Коллегия допускает прочтение словесного элемента противопоставленного товарного

знака как «Polyision», однако указанное прочтение не отменяет факта фонетического сходства словесных элементов сравниваемых обозначений. Так, в случае прочтения словесного элемента противопоставленного товарного знака как «Polyision», сравниваемые обозначения «PolyVision» и «Polyision» также являются сходными, поскольку характеризуются близким составом согласных звуков (П-Л-В-Ж-Н и П-Л-Ж-Н) и близким составом гласных звуков (О-И-И и О-И-И-О), одинаково расположенных по отношению друг к другу. Указанное свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений с точки зрения фонетического фактора сходства сравниваемых обозначений.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак содержат графические элементы. Однако следует отметить, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент. Следовательно, факт наличия в сравниваемых обозначениях изобразительных элементов, не способен повлиять на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, так как присутствие в них тождественных словесных элементов «PolyVision» и «POLYVISION» обуславливает предположение о принадлежности товаров, производимых под данными обозначениями, одному субъекту предпринимательской деятельности, либо реализуемых с согласия такого субъекта, что является основанием для формирования вывода о сходстве сравниваемых обозначений.

Отсутствие сведений о смысловых значениях анализируемых обозначений позволяет признать их фантазийными, в связи с чем возможность сравнить знаки по семантическому фактору сходства словесных обозначений отсутствует.

Сравнение перечней товаров 16 класса МКТУ заявленного обозначения, в отношении которых испрашивается правовая охрана, и товаров 16 класса МКТУ противопоставленного товарного знака показал следующее.

Товары 16 класса МКТУ, в отношении которых заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение, а именно: «доски классные; доски грифельные для письма; сухие стираемые доски для письма; доски, щиты для письменных объявлений; доски письменные для меню», являются однородными

товарам 16 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, а именно: «писчебумажные товары; пишущие машины и конторские принадлежности, за исключением мебели; учебные материалы и наглядные пособия, за исключением аппаратуры», поскольку указанные товары относятся к одним родовым группам товаров: «оборудование и пособия учебные», «принадлежности для письма, рисования и черчения» сравниваемые товары имеют одинаковые каналы сбыта и условиях реализации, а также содержат один круг потребителей.

Кроме того, при установлении однородности товаров в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, коллегия исходила из того, что чем сильнее сходство сравниваемых знаков, тем выше опасность смешения товаров, произведенных и реализуемых под этими знаками.

Учитывая вышеизложенное коллегия пришла к выводу о том, что однородность товаров 16 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2018730028, с товарами 16 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.01.2020, оставить в силе решение Роспатента от 30.09.2019.**