

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 18.04.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449070, поданное по поручению Индивидуального предпринимателя Валобуева В.А., г. Челябинск (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010740320/50 с приоритетом от 14.12.2010 зарегистрирован 13.12.2011 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №449070 на имя Аторвы Татьяны Викторовны, 620027, г. Екатеринбург, ул. Короленко, д. 9, кв. 40 (далее – правообладатель) в отношении товаров 05, 16 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ФУЛИБАО», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 18.04.2012 выражено мнение о том, что регистрация №449070 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является обладателем исключительных прав на комбинированные товарные знаки «ФУЖУНЬБАО» (свидетельство №413827 с

приоритетом от 25.08.2008) и «FURUNBAO» (свидетельство №423151 с приоритетом от 27.08.2008), зарегистрированные, в частности, в отношении товаров 05, 16 классов МКТУ;

- сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знаков по свидетельству №413827, представляющих собой этикетки, показал, что сравниваемые обозначения включают в свой состав словесные элементы «ФУЛИБАО» и «ФУЖУНЬБАО», характеризующиеся фонетическим (одинаковое количество слогов, одинаковый первый и последний ударный слоги) и смысловым сходством (в словах заключен тождественный смысл «драгоценный эликсир, дающий счастье», однако, данные обозначения, прежде всего, ассоциируются у потребителя с китайскими традициями и медициной), а визуальное восприятие словесных элементов несколько отличаются ввиду использования в них разного шрифта;

- что касается, различного цветового оформления исследуемых этикеток, а также входящего в состав противопоставленного товарного знака по свидетельству №413827 словесного элемента «СУПЕР», то они не оказывает существенного влияния на общее восприятие сравниваемых обозначений в целом, поскольку товарные знаки по свидетельствам №449070 и №413827 являются сходными по фонетическому и семантическому критериям;

- сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака по свидетельству №423151 также показал, что сравниваемые обозначения включают в свой состав словесные элементы «ФУЛИБАО» и «FURUNBAO», характеризующиеся звуковым сходством за счет одинакового числа слогов и совпадения первого и последнего ударного слогов, смысловым сходством, основанном, как сообщалось выше, на ассоциативном восприятии потребителя, что свидетельствует о фонетическом и семантическом сходстве сравниваемых товарных знаков, а, кроме того, сравниваемые обозначения сходны визуально за счет близкого цветового оформления – темно-вишневый и красно-коричневый фон, изобразительные и словесные элементы желтого цвета;

- товары 05, 16 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №449070 и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №413827, № 423151 являются однородными, что усиливает сходство сравниваемых обозначений;

- кроме того, в настоящее время оспариваемый и противопоставленные товарные знаки используются правообладателями для маркировки препаратов, улучшающих потенцию у мужчин и реализуемых через аптечные сети по всей России, следовательно, данные товары имеют одного потребителя, назначение и реализуются в одних и тех же торговых точках;

- оба производителя находятся на территории Уральского Федерального округа, и наличие на рынке однородных товаров сходных до степени смешения вводит потребителя в заблуждение относительно лица, являющегося производителем (поставщиком) товара;

- Валобуев В.А., от имени которого подано возражение, является заинтересованным лицом, поскольку обладает исключительными правами на товарные знаки по свидетельствам №423151 и №413827 с более ранними приоритетами, и его права непосредственно затронуты оспариваемой регистрацией.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №449070 недействительным в отношении всех товаров 05, 16 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложена копия заключения специалиста-лингвиста на предмет сходства до степени смешения словесных элементов «ФУЛИБАО» и «ФУЖУНЬБАО».

Правообладатель оспариваемого товарного знака, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, представил свой отзыв, а также заключения специалистов в области графического дизайна и лингвистики, при этом основные доводы отзыва сводятся к следующему:

- регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №449070 произведена в соответствии с требованиями законодательства;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №449070 и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №413827, №423151 не сходны в фонетическом, графическом и семантическом отношениях;

- словесный элемент «ФУЛИБАО», входящий в состав оспариваемого товарного знака, содержит средний слог «ли», который имеет совершенно иную фонетическую природу, нежели средние слоги «жунь» и «run» противопоставленных товарных знаков «ФУЖУНЬБАО» и «FURUNBAO», поскольку, с точки зрения морфемного членения, в русском языке центр слова ассоциируется с корнем, именно средняя часть слова является для носителя русского языка наиболее значимой при восприятии;

- словесный элемент «ФУЛИБАО» имеет оригинальное шрифтовое оформление, выполнен в кириллице, в отличие от обозначения «FURUNBAO», входящего в товарный знак по свидетельству №423151;

- оспариваемый товарный знак не содержит словесного элемента «СУПЕР», который входит в товарный знак по свидетельству №413827 и является важным для его восприятия, поскольку, в отличие от элементов китайского происхождения, его смысловое значение понятно для русского человека;

- в переводе с китайского языка «ФУЛИБАО» означает «драгоценность счастья и силы», тогда как «ФУЖУНЬБАО» («FURUNBAO») означает «драгоценность счастья и хорошей жизни»;

- китайский иероглиф, передаваемый в латинской транскрипции как «RUN», на русский язык транслитерируется как «ЖУНЬ», т.е. «ФУЖУНЬБАО» и «FURUNBAO» одно и то же китайское выражение, переданное латиницей и кириллицей, поэтому довод лица, подавшего возражение, о том, что названия «ФУЖУНЬБАО» и «FURUNBAO» образуют некую «линейку продуктов», является ошибочным;

- с точки зрения китайского языка, слогоморфемы «ФУ» и «БАО» являются шаблонными, традиционными благопожелательными словами, в то время как центральные слова «ЖУНЬ» (в «ФУЖУНЬБАО») и «ЛИ» (в «ФУЛИБАО») являются креативными компонентами, формирующими новизну;

- с точки зрения графического исполнения, оспариваемый товарный знак не имеет ничего общего с товарным знаком по свидетельству №413827 («ФУЖУНЬБАО СУПЕР») и никак с ним не ассоциируется;

- что касается противопоставленного товарного знака по свидетельству №423151 («FURUNBAO»), с которым у оспариваемого товарного знака перекликается цветовая гамма, то сравниваемые знаки в целом не ассоциируются друг с другом, поскольку на их восприятие, кроме цвета, влияют также и иные факторы (отличие в используемых образах, композиции и т.п.);

- товарные знаки №413827 и №423151, по сравнению с оспариваемым товарным знаком, имеют совершенно иную стилистическую окраску, поскольку товарный знак по свидетельству №413827 оформлен в стиле, характерном для продуктов массовой культуры второй половины XX века, товарный знак по свидетельству №423151 выполнен с ярко выраженным восточно-азиатским акцентом, а оспариваемый товарный знак по свидетельству №449070 по стилистике близок к европейскому барокко;

- все вышеизложенное позволяет сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения между товарным знаком по свидетельству №449070 («ФУЛИБАО») и противопоставленными товарными знаками «ФУЖУНЬБАО» и «FURUNBAO» по свидетельствам №413827 и №423151;

- что касается товаров, для маркировки которых используются данные товарные знаки, то они представляют собой биологически-активные пищевые добавки, при выборе которых, так же как и при выборе лекарств, потребители проявляют внимание, что дополнительно исключает возможность смешения сравниваемых обозначений.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (14.12.2010) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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.

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.

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.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие

или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №449070 представляет собой лицевую и обратную сторону вертикально ориентированной этикетки цвета темно-вишневого цвета с закругленными углами, по краям которых изображены симметрично расположенные рамки желтого цвета с фигурными углами. В центре лицевой стороны этикетки на фоне белой рамки сложной формы, обрамленной желтым орнаментом, расположен словесный элемент «ФУЛИБАО», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллицы желтого цвета. Под рамкой расположена стилизованная лента белого цвета с черным контуром. Обратная сторона этикетки также включает в свой состав словесный элемент «ФУЛИБАО», выполненный в идентичной графической манере и расположенный в верхней части, а также орнамент желтого цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 05, 16 классов МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №413827 представляет собой горизонтально ориентированную этикетку, в которой на фоне звездного неба, расположены словесные элементы «ФУЖУНЬБАО» и «СУПЕР», выполненные заглавными буквами кириллицы жирным шрифтом белого цвета. Словесный элемент «ФУЖУНЬБАО» имеет более крупный размер, чем слово «СУПЕР». Кроме того, этикетка включает в свой состав портретное изображение влюбленных, помещенных в стилизованное сердце, а также символы, обозначающие мужское и женское начало. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05, 16, 30, 32 классов МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №423151 также представляет собой горизонтально ориентированную этикетку красно-коричневого цвета, содержащую в левом верхнем углу стилизованное

изображение примыкающих друг к другу трех кругов желтого цвета с белой окантовкой, двое из которых большего размера. В верхней части этикетки расположен словесный элемент «FURUNBAO», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского языка белого цвета. Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, данный словесный элемент транслитерируется как «ФУЖУНЬБАО». В нижней части этикетки под словесным элементом расположены три иероглифа белого цвета, последний из которых более крупный. Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 05, 16 классов МКТУ.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что они включают идентичные и однородные товары 05, 16 классов МКТУ, что сторонами не оспаривается.

Вместе с тем, сопоставительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков на предмет их тождества и сходства показал следующее.

В состав сравниваемых комбинированных товарных знаков входят словесные элементы «ФУЛИБАО», «ФУЖУНЬБАО» и «FURUNBAO», имеющие китайское происхождение, причем слово «FURUNBAO» согласно утверждению правообладателя, транслитерируется на русский язык как [фужуньбао], поскольку латинская буква «R» используется для передачи звука [ж] в китайском языке. Вместе с тем, российский потребитель, не знакомый с указанной практикой, может воспринять слово «FURUNBAO» и как [фуруньбао]. Даже принимая во внимание двойственное восприятие слова «FURUNBAO», можно сделать вывод, о том, что у сопоставляемых словесных элементов «ФУЛИБАО», «ФУЖУНЬБАО» и «FURUNBAO», включающих одинаковые начальные и конечные части [фу] и [бао], полностью не совпадают и отчетливо произносятся средние части - [ли] и [жунь] / [рунь], что обуславливает вывод о значительных фонетических отличиях словесных элементов. Кроме того, следует отметить, что согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, словесная часть «БАО» / «BAO» использовалась в составе товарных знаков не только сторонами данного дела, но и иными лицами для маркировки товаров 05 класса



МКТУ (товарные знаки как «YUEBAO» по свидетельству №406606, «BAO ЛИНЬ» по свидетельству №306491, «XIN AN BAO СИНЬ АН BAO» по свидетельству №332736, «SHUANG HUA BAO ШУАН ХУА BAO» по свидетельству №334131), что свидетельствует об отсутствии оригинальности элемента «BAO» в составе товарных знаков и, как следствие, отнесения его к слабым элементам, не несущих различительной функции. Дополнительным аргументом, свидетельствующим о несходстве словесных элементов сравниваемых товарных знаков по свидетельствам №449070 и №413827 по фонетическому критерию сходства, является наличие в противопоставленном товарном знаке №413827 наряду со словом «ФУЖУНЬБАО» словесного элемента «СУПЕР», обеспечивающего разное звуковое восприятие обозначений «ФУЛИБАО» и «ФУЖУНЬБАО СУПЕР».

Что касается смыслового и графического критериев сходства словесных элементов, то необходимо отметить, что в данном случае они не являются определяющими при восприятии знаков, поскольку словесные элементы «ФУЛИБАО», «ФУЖУНЬБАО» и «FURUNBAO» являются фантазийными для российского потребителя, и, не имеют столь оригинального запоминающегося шрифтового исполнения, акцентирующего на себе внимание потребителя.

Вместе с тем, необходимо отметить, что оспариваемый и противопоставленный товарные знаки включают в свой состав совершенно разные изобразительные элементы, не совпадающие как по форме и содержанию, так и по их композиционному и цветовому расположению в сравниваемых обозначениях, т.е. сравниваемые этикетки производят разное общее зрительное впечатление, что позволяет сделать вывод об отсутствии способности сравниваемых обозначений ассоциироваться друг с другом, а, следовательно, об их сходстве до степени смешения.

Таким образом, при регистрации товарного знака по свидетельству №449070 не были нарушены положения пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в связи с чем требование лица, подавшего возражения, о признании недействительным предоставления правовой охраны данного товарному знаку является необоснованным.

Что касается доводов возражения о том, что товарный знак по свидетельству №449070 способен ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя, в силу его совместной встречаемости в гражданском обороте в качестве средства индивидуализации однородных товаров наряду с противопоставленными товарными знаками, то необходимо отметить, что данный довод также необоснован.

Так, сам по себе оспариваемый товарный знак является фантазийным, не содержит в своем составе описательных элементов, не соответствующих действительности и вызывающих ложные представления об изготовителе товара, поэтому не представляется возможным отнести его к категории товарных знаков, способных ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя, а также в материалах дела отсутствуют документы, свидетельствующие об ассоциировании оспариваемого товарного знака с лицом, подавшим возражение.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 18.04.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №449070.**