

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, рассмотрела возражение, поступившее 24.03.2015, поданное компанией «PHOTONIS FRANCE», Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1130384, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 15.02.2012 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности за №1130384 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 10, 42 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1130384 представляет собой словесное обозначение «INTENS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 19.06.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1130384 в отношении всех товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1130384 сходен до степени смешения со словесным товарным знаком «INTENSE» по свидетельству №270199 (1), с комбинированными

знаками **(Intenso)** **(Intenso)**, содержащими словесный элемент «Intenso» по международным регистрациям №№1059801 (2), 915291 (3), со словесным знаком «INNTEENSE» по международной регистрации №873808 (4), которым предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иных лиц в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.03.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- рассматриваемый знак является словесным и не имеет смыслового значения, в то время как противопоставленный знак (1) в переводе с английского языка означает «ураган, сильный, глубокий, значительный, интенсивный, яркий, эксцентричный», а знаки (2), (3) являются комбинированными, выполнены оригинальным шрифтом, словесный элемент обрамлен двумя скобами;

- перечисленные различия обуславливают отсутствие ассоциирования сопоставляемых знаков друг с другом в целом, в связи с чем их следует признать не сходными;

- заявитель специализируется на технологиях построения изображений с помощью фотоэлектрических датчиков с 1937 года и является мировым производителем электрооптических компонентов, используемых для обнаружения ионов, электронов и фотонов;

- правообладатель противопоставленного товарного знака (1) на протяжении 10 лет занимается производством и оптовой продажей джинсовой одежды, владелец знаков (2), (3) производит различные электронные устройства, владелец знака (4) осуществляет свою деятельность в области производства заменителей сахара;

- таким образом, учитывая разную специализацию вышеуказанных компаний, разный круг потребителей их продукции, каналы сбыта, способы изготовления, материалы для изготовления продукции, назначение и вид оказываемых ими услуг,

можно утверждать, что полностью отсутствует реальная опасность смешения сравниваемых обозначений потребителями;

- сопоставляемые знаки мирно сосуществуют на рынке товаров и услуг, в связи с чем отсутствует опасность смешения их в гражданском обороте.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1130384 в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

К возражению приложены сведения из словарей и информация о заявителе и правообладателях противопоставленных регистраций.

В дальнейшем заявитель предоставил оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного знака (4).

Изучив материалы дела, коллегия находит доводы заявителя неубедительными.

С учетом конвенционного приоритета (15.02.2012) знака по международной регистрации №1130384 правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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.

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 (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются 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 №1130384 представляет собой словесное обозначение «INTENS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09, 10 и услуг 42 классов МКТУ.

Коллегия отмечает, что противопоставленный экспертизой знак (4) не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1130384, поскольку его владельцем предоставлено согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1130384 на имя заявителя, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой словесное обозначение «INTENSE», выполненное заглавными буквами латинского алфавита

стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении 42 класса МКТУ.

Противопоставленные знаки (2) (3) представляют собой комбинированные обозначения **(Intenso)** , содержащие в своем составе словесный элемент «Intenso», выполненный буквами латинского алфавита, заключенный в скобки. Правовая охрана знакам на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Следует отметить, что в противопоставленных знаках (2) (3) основным элементом является словесный элемент «Intenso», поскольку он выполнен в центральной части обозначения и именно на нем в первую очередь будет обращать внимание потребитель при восприятии обозначения в целом.

Учитывая изложенное, анализу на сходство и тождество подлежат рассматриваемый словесный элемент «INTENS» и словесные элементы противопоставленных знаков «Intenso», «INTENSE».

Сравниваемые словесные элементы «INTENS»/«Intenso»/«INTENSE» являются фонетически сходными, поскольку содержат близкий состав гласных и согласных букв/звуков (за исключением последних), а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу.

Провести анализ сопоставляемых знаков по семантическому признаку сходства не представляется возможным, поскольку словесный элемент «INTENS» знака по международной регистрации №1130384 является фантазийным и не имеет определенного смыслового значения.

Учитывая тот факт, что словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены буквами одного алфавита (латинского), их можно признать близкими по графическому критерию сходства.

Резюмируя изложенное, знак по международной регистрации №1130384 и противопоставленные знаки (1), (2), (3) следует признать сходными.

Товары 09 класса МКТУ, указанные в перечне заявленной международной регистрации, подпадают под родовое понятие товаров 09 класса МКТУ «приборы и инструменты научные, оптические, для измерения, сигнализации, контроля (надзора)», приведенных в перечне противопоставленных знаков (2) (3), в связи с чем они являются однородными.

Кроме того, коллегия считает, что услуги 42 класса МКТУ, приведенные в перечне международной регистрации №1130384, связанные с оценкой, анализом и исследованиями в области науки, техники и промышленности, однородны товарам 09 классам МКТУ противопоставленных знаков, так как они тесно связаны с данными товарами. Утверждение основано на том, что сопоставляемые обозначения незначительно отличаются друг от друга (одной буквой в конце слов), а при высокой степени сходства обозначений велика вероятность их смешения и, следовательно, к оценке однородности применяется более строгий подход.

Остальные заявленные услуги 42 класса МКТУ признаны однородными услугам 42 класса МКТУ «создание новых видов товаров» противопоставленного товарного знака (1), поскольку они соотносятся между собой как вид/род, имеют один круг потребителей.

Учитывая изложенное, знак по международной регистрации №1130384 сходен до степени смешения с противопоставленными знаками (1), (2), (3) в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что сравниваемые знаки не будут смешиваться потребителями ввиду различных сфер деятельности их владельцев, является неубедительным, поскольку сравнению подлежат товары и услуги, указанные в перечнях сопоставляемых регистраций, а не фактическая деятельность правообладателей под указанными знаками.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.03.2015,
оставить в силе решение Роспатента от 19.06.2014.**