

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела поступившее 29.03.2021 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Ритейл Консалтинг Компани", город Екатеринбург (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019749399, при этом установила следующее.

FLACON

Словесное обозначение « **FLACON** » по заявке №2019749399 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 02.10.2019 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 03, 05, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 02.02.2021 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ, указанных в решении.

В отношении всех заявленных товаров 03, 05, 35 классов МКТУ и части услуг 41 классов МКТУ в регистрации отказано.

В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Выводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к

тому, что заявленное обозначение « **FLACON** » может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания только в отношении части услуг 41 класса МКТУ, поскольку оно в переводе с английского языка на русский язык означает «флакон» - пузырек, склянка небольших размеров (преим. для духов) (см. Интернет-словари Толковый словарь Ушакова, <https://dic.academic.ru/>), указывает на назначение товаров и услуг, в связи с чем в целом является неохраноспособным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных товаров и услуг 03, 05, 35 классов МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с серией товарных знаков « **FLACON** » (1), «  **FLACON** ДИЗАЙН-ЗАВОД » (2), « **FLACON** » (3) с приоритетами от 25.07.2017, 24.05.2010, 24.05.2010, зарегистрированных на имя АО "Реалоджик", 127015, Москва, ул. Б. Новодмитровская, д. 36, стр. 1, эт. 3, пом. XVI, к. 17, в отношении однородных товаров и услуг 03, 05, 35, 41 классов МКТУ.

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

- заявитель ограничил перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация, до услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в тексте настоящего возражения, в связи с чем часть оснований для отказа в регистрации может быть снята;

- противопоставленные услуги 35, 41 классов МКТУ не являются однородными услугам 35, 41 классов МКТУ, что подтверждается практикой Палаты по патентным спорам и Суда по интеллектуальным правам в соответствующих решениях, указанных в возражении.

К возражению приложено решение Роспатента от 02.02.2021.

С учетом изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 02.02.2021 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2019749399 в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в возражении.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (02.10.2019) поступления заявки №2019749399 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные

буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с требованиями подпункта 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 41 Правил 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 Правил.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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).

В отношении несоответствия заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить, что заявитель согласился с доводами, изложенными в

решении Роспатента, в связи с чем сократил перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения:

35 класс МКТУ: «услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов, а также иных дистанционных способов продажи товара; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»;

41 класс МКТУ: «ведение блогов; Интернет-журнал, в том числе Интернет-журнал о красоте; периодическое сетевое издание; услуги видеомонтажа мероприятий; электронная доска объявлений; электронные средства массовой информации».

В отношении сокращенного перечня услуг 35, 41 классов МКТУ коллегия не усматривает несоответствия заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

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

Обозначение «**FLACON**» по заявке №2019749399, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака 02.10.2019, является словесным. Выполнено стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается, согласно возражению, только в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в тексте возражения.

Таким образом, в отношении изначально заявленных товаров 03, 05 и части услуг 35, 41 классов МКТУ отсутствует предмет спора, анализ не проводится.

Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части услуг 35, 41 классов МКТУ основан на наличии



FLACON

сходных до степени смешения товарных знаков «» (2), «» (3), принадлежащих иному лицу, в которых основным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «FLACON», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Словесные элементы «дизайн-завод» в противопоставленном обозначении (2) указаны в качестве неохраняемых. Товарные знаки зарегистрированы, в том числе, в отношении услуг 35, 41 класса МКТУ, указанных в перечнях регистраций.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал, что сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (2, 3) обусловлено полным фонетическим вхождением и семантическим тождеством словесных элементов «FLACON»/ «FLACON», входящих в состав сравниваемых обозначений («FLACON» в переводе с английского языка на русский означает «флакон» - Небольшой закрывающийся пробкой сосуд, бутылка для хранения какой либо жидкости, см. <https://academic.ru>, <https://translate.yandex.ru/>).

Визуально сравниваемые обозначения являются сходными, поскольку словесные элементы «FLACON» выполнены стандартным шрифтом, заглавными буквами латинского алфавита. Изобразительный и неохраняемый элемент знака (2) не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве с ним заявленного обозначения, поскольку они являются второстепенными.

Таким образом, имеющееся фонетическое, семантическое и визуальное сходство сравниваемых обозначений обуславливают вывод о высокой степени сходства сравниваемых обозначений в целом.

Вывод о сходстве сравниваемых обозначений заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем анализ товаров 35, 41 классов МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «услуги по розничной, оптовой продаже товаров; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок, услуги розничной продажи товаров с использованием телемагазинов или интернет-сайтов, а также иных дистанционных способов продажи товара; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» в отношении которых испрашивается регистрация относятся к услугам по продаже товаров, то есть являются одним из инструментов продвижения товаров.

Под «продвижением товаров» подразумевается использование разнообразных методов маркетинга и инструментов маркетинговых коммуникаций, позволяющих успешно выводить товар на рынок, стимулировать продажи и создавать лояльных компании, то есть напрямую связана продажей (см. <https://academic.ru>).

Противопоставленные услуги 35 класса МКТУ «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; изучение рынка; исследования в области маркетинга; прокат рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама» также относятся к услугам по продвижению товаров.

Таким образом, сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ являются однородными, поскольку относятся к одной родовой группе услуг, характеризуются одинаковым назначением, являются взаимодополняющими по отношению друг другу.

Услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения и затронутые отказом в соответствии с решением Роспатента от 02.02.2021:

- «ведение блогов; периодическое сетевое издание; электронная доска объявлений; электронные средства массовой информации» являются однородными услугам 41 класса МКТУ «издание книг; публикация текстовых материалов» противопоставленных товарных знаков (2, 3), поскольку относятся к одной и той же родовой группе «издания периодические», являются взаимозаменяемыми, имеют один и тот же круг потребителей.

- «услуги видеомонтажа мероприятий» являются однородными услугам 41 класса МКТУ «фотографирование» противопоставленных товарных знаков (2, 3),

поскольку имеют одно назначение, являются взаимодополняемыми, могут иметь один источник происхождения, круг потребителей.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, приближенная к тождеству.

При этом смешение возможно при низкой степени однородности, но тождестве или высокой степени сходства сравниваемых обозначений.

Кроме того, противопоставленные товарные знаки образуют серию товарных, принадлежащих одному лицу.

Таким образом установленные обстоятельства усугубляют вероятность смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в гражданском обороте.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу о том, что наличие высокой степени сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, а также однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения, и как следствие, наличия вероятности возникновения у потребителя представления о том, что сопоставляемые обозначения принадлежат одному лицу.

В отношении решений Суда по интеллектуальным правам, приведенных заявителем в качестве примера в тексте возражения, коллегия отмечает, что каждый товарный знак необходимо рассматривать отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела, а указанные заявителем товарные знаки не являются предметом рассмотрения данного возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.03.2021, оставить в силе решение Роспатента от 02.02.2021.