

**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, рассмотрела возражение от 13.02.2013, поданное компанией Profoto AB, Швеция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 16.11.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1055193, при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации №1055193 с конвенционным приоритетом от 10.12.2009, зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 04.06.2010 на имя заявителя в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ и услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1055193 представляет собой словесное обозначение «PROFOTO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 16.11.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1055193 в отношении части товаров 09 класса МКТУ, всех товаров 11 класса МКТУ и всех услуг 41 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1055193 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1055193 сходен до степени смешения с товарным знаком «PROFOTO» (свидетельство №148427 с приоритетом от 21.05.1993), зарегистрированным в отношении, в частности, товаров 09 класса МКТУ на имя Кодак С.А., рю Вильо 75594 Париж Седекс 12.

В заключении также указано, что товары 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака однородны заявленным товарам 09, 11 класса МКТУ, а также, учитывая высокую степень сходства знаков, однородны услугам 41 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 13.02.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1055193 не является графически сходным до степени смешения с противопоставленным знаком, поскольку они производят разное общее зрительное впечатление за счет различного шрифтового исполнения;

- перечень товаров и услуг 09, 11, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1055193, не однороден товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №148427;

- владелец международной регистрации №1055193 подал ходатайство МБ ВОИС о корректировке перечня товаров 09 класса МКТУ, и соответствующие изменения были внесены 04.12.2012;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №148427 предоставил письмо-согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1055193 на территории Российской Федерации в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ, товаров 11 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1055193 в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ, товаров 11 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ.

К возражению приложен оригинал письма-согласия [1].

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (10.12.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1055193 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003,

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав 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 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.

Знак по международной регистрации №1055193 представляет собой словесное обозначение «PROFOTO», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1055193 испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 09 класса МКТУ, всех товаров 11 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №148427 представляет собой словесное обозначение «ProFoto», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 01, 09, 16 классов МКТУ и услуг 40 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №1055193 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Лексическое значение слова «Profoto» не выявлено в словарно-справочной литературе. В связи с этим возрастает значение фонетического фактора сходства сравниваемых знаков. Фонетическое тождество словесного элемента «PROFOTO» знака по международной регистрации №1055193 и противопоставленного товарного знака «ProFoto» по свидетельству №148427 является очевидным.

Графическое сходство сравниваемых словесных обозначений обусловлено выполнением их буквами латинского алфавита.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений в целом за счет фонетического и графического факторов сходства, их словесных элементов.

Сравнение перечней товаров и услуг 09, 11, 41 классов МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары и услуги «Flash-bulbs (photography); photographic flash lighting apparatus; flashlights (photography); diaphragms (photography); filters (photography); shutters (photography), lenses (photography); releases for flash bulbs (photography), flashlights (photography) and shutters (photography); umbrellas for photographic use; stands for flash bulbs (photography), flashlights (photography), photographic instruments and apparatus used in photography lighting systems; computer software used in photography lighting systems; data processing equipment used for photography lighting systems; computers used for photography lighting systems» (фотоосветители импульсные; фотографические устройства освещения электронно-импульсным источником света; лампы-вспышки [фотография]; диафрагмы для фотографических аппаратов; фильтры, используемые в фотографии; фотозатворы; объективы [фотография]; механизмы спусковые импульсных фотоосветителей, ламп-вспышек [фотография] и фотозатворов; зонты, используемые для фотографирования; штативы для импульсных фотоосветителей и ламп-вспышек [фотография]; фотографические приборы и инструменты, используемые в фотоосветительных системах; компьютерное программное обеспечение, используемое в фотоосветительных системах; оборудование обработки данных, используемое в фотоосветительных системах; компьютеры, используемые в

фотоосветительных системах); «Lighting appliances» (осветительные приборы); «Rental of photographic studios; rental of photographic equipment; rental of lighting apparatus» (аренда фотостудий; аренда фотографического оборудования; аренда осветительных устройств) знака по международной регистрации №1055193 и товары 09 класса МКТУ «аппаратура и инструменты для проявления, обработки и печати фотографических, литографических и графических пленок, части и детали для них, фильтры, используемые в фотографии, электронные вспышки и осветительная аппаратура, используемая в фотографии, экспонометры» противопоставленного товарного знака по свидетельству №148427 однородны, поскольку они имеют одно назначение (для фотографирования), один круг потребителей, один рынок сбыта.

Таким образом, знак по международной регистрации №1055193 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №148427 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Вместе с тем, при принятии решения коллегией палаты по патентным спорам были учтены следующие обстоятельства.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного знака [1] на предоставление правовой охраны рассматриваемому знаку по международной регистрации №1055193 на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ и услуг 41 класса МКТУ, которое является основанием для снятия указанного противопоставления.

Поскольку знак по международной регистрации №1055193 и противопоставленный знак являются не тождественными, а сходными, то при наличии подобного письменного согласия правообладателя предоставление правовой охраны международной регистрации на территории Российской Федерации допускается в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, это является основанием для отмены решения Роспатента от 16.11.2012.

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

**удовлетворить возражение от 13.02.2013, отменить решение Роспатента от 16.11.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1055193 в отношении всех товаров 09, 11 класса МКТУ и всех услуг 41 класса МКТУ.**