

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 04.12.2013, поданное компанией HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ, Турция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.08.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1088413, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №1088413 зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 08.04.2011 на имя HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ в отношении товаров 03, 05, 16 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1088413 представляет собой комбинированное обозначение *familia* в виде слова «familia», выполненного дугообразно оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита голубого цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 28.08.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1088413 в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1088413 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1088413 сходен до степени смешения с товарным знаком «фамилия» (свидетельство №217967 с приоритетом от 08.06.1999), зарегистрированным в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Фамилия Энтертеймент», 107082, Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 1.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 04.12.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, сравниваемые обозначения визуально не сходны, за счет различного шрифтового исполнения словесных элементов. Также сравниваемые обозначения отличны по цветовому сочетанию;

- заявитель сократил перечень товаров, приведенный в перечне товаров 16 класса МКТУ, и испрашивает предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1088413 только в отношении товаров 16 класса МКТУ: «paper towels, napkins, handkerchiefs, toilet papers (бумажные полотенца, салфетки, носовые платки, туалетная бумага)».

- заявитель отмечает, что у российского потребителя не может возникнуть представление о принадлежности заявленных товаров и товаров, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак, одному производителю, поскольку основной сферой деятельности компании HAYAT KİMYA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ является производство туалетной бумаги, бумажных салфеток, полотенец, носовых платков, а Общества с ограниченной ответственностью «Фамилия Энтертеймент» – индустрия развлечения;

- по мнению заявителя, сравниваемые обозначения семантически не сходны, поскольку «familia» - является специальным ботаническим/зоологическим термином и обозначает «семейство», тогда как слово «фамилия» - «наследуемое семейное наименование, прибавляемое к личному имени.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 28.08.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1088413 в отношении всех товаров

03, 05 классов МКТУ и уточненного перечня товаров 16 класса МКТУ: «paper towels, napkins, handkerchiefs, toilet papers».

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

С учетом даты (08.04.2011) приоритета международной регистрации №1088413 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.

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 14.4.2.4 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, 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 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 №1088413 представляет собой комбинированное обозначение *familia* в виде слова «familia», выполненного дугообразно оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита голубого цвета.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1088413 испрашивается в отношении товаров 03, 05 классов МКТУ и уточненного перечня товаров 16 класса МКТУ: «paper towels, napkins, handkerchiefs, toilet papers».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №217967 представляет собой комбинированное обозначение **фа~~м~~илия** в виде слова «фамилия», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, при этом буква «м» расположена на фоне черного круга. Знак зарегистрирован в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №1088413 рамках соответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В знаке по международной регистрации №1088413, как и в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №217967, основным элементом является словесный, поскольку несмотря на оригинальное графическое исполнение словесных элементов, они не утратили словесного характера и легко прочитываются.

При сравнительном анализе знака по международной регистрации №1088413 с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №217967 установлено, что они содержат в своем составе фонетически тождественные словесные элементы «familia/фамилия».

Согласно словарно-справочным материалам (см. www.dic.academic.ru) - слово «familia» в переводе с латинского и испанского языков имеет значение «семья, семейство, родня»; «фамилия» - «(лат. familia) 1) семья, род, 2) В Др. Риме семейная хозяйственно-юридическая единица, в состав которой помимо кровных родственников входили рабы, 3) Родовое наименование, приобретаемое при рождении, изменении первоначальной фамилии, усыновлении, в браке и переходящее по наследству».

Следовательно, можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения характеризуются подобием заложенных идей (имеющие отношение к семье, роду), что является основанием для признания их сходными по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

В связи с изложенным, довод заявителя относительно отсутствия сходства между заявленным обозначением и противопоставленным знаком по семантическому признаку, в связи с разными лексическими значениями слов «familia» и «фамилия», необоснован.

Изложенное свидетельствует о сходстве знаков в целом на основании сходства по фонетическому, семантическому критериям сходства их словесных элементов.

Кроме того, необходимо отметить, что имеющиеся визуальные отличия, в частности наличие в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №217967 изобразительного элемента в виде круга, а также особенности шрифтового исполнения словесных элементов, и, отсутствие изобразительных элементов в заявленном обозначении носят несущественный характер, поскольку на запоминание обозначений потребителями в рассматриваемом случае в первую очередь влияют словесные элементы. Графика носит вспомогательное значение.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что товары 16 класса МКТУ, указанные в перечне международной регистрации №1088413, однородны товарам 16 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №217967, поскольку относятся к одной родовой группе (бумага и изделия из нее), имеют одно назначение, условия сбыта и круг потребителей.

Довод заявителя о том, что правообладатель противопоставленного знака по свидетельству №217967 использует его только в отношении товаров 16 класса МКТУ, связанных с индустрией развлечения, не опровергает выводов о сходстве знаков и однородности товаров, приведенных в перечнях.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания знака по международной регистрации №1088413 соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 04.12.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 28.08.2013.