

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 06.08.2014, поданное компанией GRANDVISION, Франция (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 01.11.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1108937, при этом установила следующее.

Знак по международной регистрации №1108937 с конвенционным приоритетом от 12.12.2011 зарегистрирован Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) 19.01.2012 на имя заявителя в отношении товаров 03, 05, 09, 16 классов МКТУ и услуг 35, 38, 44 классов МКТУ указанных в перечне регистрации. Правовая охрана на территории Российской Федерации, согласно сведениям ВОИС, испрашивается для товаров 09 класса МКТУ.

Знак по международной регистрации №1108937 представляет собой словесное обозначение «SOLARIS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 01.11.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1108937 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было

установлено, что знак по международной регистрации №1108937 не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1108937 сходен до степени смешения с товарным знаком, включающим в свой состав словесный элемент «СОЛЯРИС» (свидетельство №342236 с приоритетом от 12.09.2005), зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «АРТЭКОМ», 107045, Москва, Ананьевский пер., 5, стр. 12, пом. 3.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 06.08.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1108937 фонетически, семантически и визуально не сходен с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №342236, поскольку сопоставляемые знаки имеют разный состав гласных букв, различное смысловое значение («солнечный ветер, сопровождающийся хорошей погодой» / «известный роман польского писателя Станислава Лема «Солярис»»), разное цветовое сочетание, а также в противопоставленном знаке присутствует стилизованное изображение небесного тела с орбитой вокруг него;

- сферы деятельности владельца знака по международной регистрации №1108937 и правообладателя противопоставленного товарного знака различны, в связи с чем смешение знаков невозможно.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу отменить решение Роспатента от 01.11.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1108937 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявитель представил оригинал письма от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №342236, в котором выражено согласие на предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1108937 на территории Российской Федерации в отношении следующего перечня товаров 09 класса МКТУ: «lunettes,

montures de lunettes, lunettes de vue et lunettes de soleil, lunettes masques pour le sport à l'exception des masques d'escrime, verres de lunettes et verres optiques, verres solaires, verres correcteurs, étuis à lunettes» [1].

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

С учетом даты (12.12.2011) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1108937 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 пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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.

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 №1108937 представляет собой словесное обозначение «SOLARIS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1108937 испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ: «lunettes, montures de lunettes, lunettes de vue et lunettes de soleil, lunettes masques pour le sport à l'exception des masques d'escrime, verres de lunettes et verres optiques, verres solaires, verres correcteurs, verres de contact, lentilles, étuis à lunettes, étuis pour verres de contact, cordons, chaînes et liens pour retenir les lunettes, jumelles, loupes (optique); cartes magnétiques; cartes magnétiques de fidélité, cartes magnétiques de paiement; cartes-cadeaux magnétiques».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №342236 [2]



представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «СОЛЯРИС», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и расположенного слева от словесного элемента изобразительного элемента в виде стилизованного изображения небесного тела с орбитой. Знак зарегистрирован в белом, синем и голубом цветовом сочетании, в том, числе в отношении товаров 09 класса МКТУ: «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления,

регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счётные машины; оборудование для тушения огня».

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №1108937 на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

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

В знаке по международной регистрации №1108937, как и в противопоставленном знаке [2], основным элементом является словесный, поскольку, он является единственным или доминирующим элементом в знаках.

Так анализ сходства слов «SOLARIS / СОЛЯРИС» с точки зрения произношения показал, что указанные выше элементы являются сходными, что обусловлено наличием совпадающих слогов (три), совпадением большинства звуков, близостью состава гласных и тождеством состава согласных букв.

Согласно словарно-справочным источникам (см. <http://slovari.yandex.ru>) слово «SOLARIS» в переводе с английского на русский язык означает «СОЛЯРИС» - известный экранизированный фантастический роман польского писателя Станислава Лема. Таким образом, сравниваемые обозначения содержат в своем составе семантически тождественный словесный элемент.

Что касается довода заявителя о том, что словесный элемент «SOLARIS» имеет значение «солнечный ветер, сопровождающийся хорошей погодой», то необходимо отметить следующее. Сведения о данном ветре являются малоизвестными, поскольку содержатся в специализированной литературе, в связи с чем можно сделать вывод о том, что для среднего российского потребителя обозначения «SOLARIS / СОЛЯРИС» будут ассоциироваться прежде всего с известным романом.

Кроме того, необходимо отметить, что имеющиеся визуальные отличия, в частности наличие в противопоставленном товарном знаке [2] изобразительного

элемента в виде стилизованного изображения небесного тела с орбитой, а также особенности шрифтового исполнения словесного элемента, и отсутствие изобразительных элементов в знаке по международной регистрации №1108937, носят второстепенный характер, поскольку на запоминание обозначений потребителями в рассматриваемом случае в первую очередь влияют словесные элементы.

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).

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

Анализ однородности товаров и услуг сравниваемых обозначений показал, что товары 09 класса МКТУ «lunettes, montures de lunettes, lunettes de vue et lunettes de soleil, lunettes masques pour le sport à l'exception des masques d'escrime, verres de lunettes et verres optiques, verres solaires, verres correcteurs, verres de contact, lentilles, étuis à lunettes, étuis pour verres de contact, cordons, chaînes et liens pour retenir les lunettes, jumelles, loupes (optique); cartes magnétiques; cartes magnétiques de fidélité, cartes magnétiques de paiement; cartes-cadeaux magnétiques», указанные в перечне международной регистрации №1108937, однородны товарам 09 класса МКТУ «приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счётные машины; оборудование для тушения огня», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], поскольку обладают общими признаками родовой группы (оптические приборы, носители информации), имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 01.11.2013 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным.

Вместе с тем, заявитель представил письмо [1], в котором Общество с ограниченной ответственностью «АРТЭКОМ» – правообладатель товарного знака по свидетельству №342236, выражает согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1108937 на имя заявителя в отношении ограниченного перечня товаров 09 класса МКТУ («lunettes, montures de lunettes, lunettes de vue et lunettes de soleil, lunettes masques pour le sport à l'exception des masques d'escrime, verres de lunettes et verres optiques, verres solaires, verres correcteurs, étuis à lunettes»). Письмо содержит условие о безотзывности и бессрочности.

Учитывая, что знак по международной регистрации №1108937 и противопоставленный товарный знак [2] не являются тождественными, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие, которое устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1108937 в отношении части товаров 09 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 06.08.2014, отменить решение Роспатента от 01.11.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1108937 в отношении товаров 09 класса МКТУ – «lunettes, montures de lunettes, lunettes de vue et lunettes de soleil, lunettes masques pour le sport à l'exception des masques d'escrime, verres de lunettes et verres optiques, verres solaires, verres correcteurs, étuis à lunettes».