

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 от 25.03.2015, поданное SIMON HOLDING, S.L., Espagne (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1172248, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1172248 с конвенционным приоритетом от 04.10.2012 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 04.04.2011 на имя заявителя в отношении товаров 09, 11 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1172248 представляет собой словесное обозначение «**FLUVIA**», выполненное буквами латинского алфавита.

Роспатентом 26.12.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации для товаров 09 и 11 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1172248 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1172248 сходен до степени смешения в отношении всех товаров 09 и 11 классов МКТУ со знаками «**FLAVIA**» по свидетельству №97353 [1] и

«FLAVIA ФЛАВИЯ» по свидетельству №413561, правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров.

В возражении от 25.03.2015, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем приведены следующие аргументы в защиту заявленного обозначения:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] в целом производят разное зрительное впечатление, поскольку знак [1] выполнен буквами белого цвета на фоне черного прямоугольника, а заявленное обозначение выполнено буквами черного цвета, в товарном знаке [2] присутствует второе слово, выполненное в кириллице;

- сравниваемые обозначения имеют разную семантику, в частности, FLUVIA – это название реки в Испании, а FLAVIA – женское имя, распространенное на территории Италии и в испаноговорящих странах, которое также является довольно известным и российскому потребителю;

- наличие у обозначения смыслового значения может способствовать признанию сравниваемых обозначений не сходными, например, Крон и Крона, несмотря на их звуковое и графическое сходство;

- сравниваемые знаки имеют и фонетические отличия, обусловленные различным звучанием начальных гласных – А и У;

- сравниваемые обозначения используются в отношении разных товаров, в частности, заявленное обозначение предназначено для маркировки осветительных приборов, товарным знаком [1] маркируется аппарат для приготовления горячих напитков, а знаком [2] – посудомоечные машины, их владельцы не являются конкурентами, что исключает возможность смешения сопоставляемых товарных знаков в гражданском обороте.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1172248 на территории Российской Федерации.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (04.10.2012) конвенционного приоритета международной регистрации №1172248 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 №1172248 представляет собой словесное обозначение «**FLUVIA**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 09, 11 классов МКТУ, указанных в международной регистрации.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1172248 основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2], имеющих более ранний приоритет и зарегистрированных на имя иных лиц в отношении однородных товаров 09 и 11 классов МКТУ.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «**FLAVIA**», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета и расположенное на фоне прямоугольника черного цвета. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 05, 09, 21, 29, 30, 32, 33 и услуг 42 классов МКТУ.

Знак [2] представляет собой словесные обозначения «**FLAVIA**», «**ФЛАВИА**», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, расположенные на двух строках. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 07, 09, 11, 21 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1172248 и товарных знаков [1-2] на тождество и сходство показал, что они являются сходными фонетически, поскольку состоят из одинакового числа слогов, букв и звуков, содержат близкие и совпадающие звуки. Единственным отличием являются гласные «U» - в заявленном обозначении и «A» - в противопоставленных знаках, расположенные в первом слоге. При этом следует отметить, что обозначение «FLUVIA» может быть произнесено как «ФЛАВИА» с учетом того, что по правилам английского языка в ударном закрытом слоге буква «U» произносится как «A». Использование при выполнении сравниваемых

обозначений стандартного шрифта и черно-белой цветовой гаммы сближает их визуально. Что касается того, что слово «Fluvia» является названием реки в Испании, а «Flavia» - женским именем, распространенным в Италии и в испаноговорящих странах, то указанное обстоятельство не может оказать решающего влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений. В силу того, что обозначения «Fluvia» и «Flavia» в качестве названия реки и женского имени являются малоизвестными большинству российских потребителей, вероятнее всего, они будут восприниматься как фантазийные обозначения, выполненные буквами латиницы.

Таким образом, сравниваемые обозначения следует признать сходными до степени смешения, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

Анализ товаров 09 и 11 классов МКТУ, указанных в перечнях сравниваемых знаков, показал, что они являются однородными, поскольку принадлежат к одним родовым группам (приборы и инструменты электрические, электротехнические, приборы, устройства и инструменты для обработки, нахождения, хранения и передачи данных, осветительные приборы и устройства), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что заявителем не оспаривается. Относительно довода возражения о том, что сравниваемые обозначения используются в отношении неоднородных товаров, что подтверждается сведениями из сети Интернет, коллегия считает необходимым отметить, что анализ однородности товаров проводится без учета реального использования товарных знаков путем сопоставления товаров, приведенных в перечнях сравниваемых регистраций,

В связи с указанным существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности товаров 09 и 11 классов МКТУ при маркировке их сравниваемыми знаками, одному производителю. Следовательно, знаку по международной регистрации №1172248 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской

Федерации отношении товаров 09 и 11 классов МКТУ как не соответствующему требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 25.03.2015, оставить в силе решение Роспатента от 26.12.2014.