

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.08.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное ООО «Вик-здоровье животных», Московская обл., Люберецкий район, пос. Красково, Егорьевское ш., 3А, (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014735989, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014735989 подано 27.10.2014 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 03 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение **Лаборатория Селфи**, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 23.05.2016 принято решение об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2014735989. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

The logo consists of the word "SELFY" in a white, sans-serif font, enclosed within a red rounded rectangular border.

- с товарным знаком по свидетельству №569238 с приоритетом от 26.02.2014 – (1), зарегистрированным на имя ООО "Смарт", 111020, Москва, ул. Боровая, 7, стр. 10, оф. 411, в отношении однородных товаров 03 класса МКТУ;



- с товарным знаком по свидетельству №379450 с приоритетом от 18.10.2007 – (2), зарегистрированным на имя Федорова Сергея Борисовича, 620072, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 36-28 в отношении товаров 21 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ;

- со знаком **SELFIE** по международной регистрации №1230604, с конвенционным приоритетом от 01.08.2014, правовая охрана которому на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 03 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 03 класса МКТУ – (3).

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

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1-3), поскольку отличается от них по фонетическому, семантическому и графическому признакам сходства;

- заявитель не согласен с тем, что товары 21 класса МКТУ «щетки зубные; щетки зубные электрические; щетки и кисти из щетины животных; щетки туалетные; щетки электрические [за исключением деталей машин]; щетки; щеточки для бровей; щеточки для ногтей» противопоставленного товарного знака (2) однородны заявленным товарам 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; мыла; парфюмерные изделия, эфирные масла, косметика, лосьоны для волос; зубные порошки и пасты», поскольку указанные выше товары 21 класса МКТУ противопоставленного знака (2) представляют собой инструменты,

в то время как заявленные товары 03 класса МКТУ представляют собой средства со сложным химическим составом, в связи с чем сопоставляемые товары имеют разное назначение, производятся разными производителями и, следовательно, не являются однородными;

- заявитель отмечает, что заявленное обозначение семантически образует серию знаков с ранее зарегистрированными на имя заявителя товарными знаками:

СелфиЛаб по свидетельству №561738 и **ЛабСелфи** по свидетельству №561739, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ;

- кроме того заявитель отмечает, что знаку по международной регистрации (3) отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, в связи с чем данное противопоставление может быть снято;

- также заявитель отмечает, что заявленное обозначение активно им используется в отношении заявленных товаров.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (27.10.2014) поступления заявки №2014735989 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 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.

В соответствии с пунктом 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; с комбинированными обозначениями, в композиции 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение **Лаборатория Селфи** по заявке №2014735989 является словесным, выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключение по результатам экспертизы указаны следующие знаки:



- товарный знак  по свидетельству №569238 с приоритетом от 26.02.2014 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде неправильной геометрической фигуры и словесный элемент «SELFY», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак охраняется в белом, красном цветовом сочетании;



- товарный знак по свидетельству №379450 с приоритетом от 18.10.2007 – (2), представляющий собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита;

- знак **SELFIE** по международной регистрации №1230604, с конвенционным приоритетом от 01.08.2014 – (3), представляющий собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Вместе с тем следует отметить, что на дату (07.09.2016) принятия возражения к рассмотрению решением Роспатента от 26.08.2016 знаку (3) отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении товаров 03 класса МКТУ, в этой связи он не может быть противопоставлен и анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса рассматривается только в отношении противопоставленных знаков (1) и (2).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) на предмет их сходства показал следующее.

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «Лаборатория Селфи» и «SELFY» следует признать несходными, поскольку наблюдается различие в произношении конечных частей. Кроме того, наличие в заявленном обозначении словесного элемента «Лаборатория», расположенного в начальной позиции, удлиняет звуковой ряд в целом.

Сравниваемые обозначения различаются визуально за счет различного общего впечатления, формируемого при их восприятии в целом. Визуальные отличия обусловлены исполнением словесных элементов буквами разных алфавитов (русского и латинского), наличием изобразительного элемента в противопоставленном знаке, различным цветовым решением (черно-белое – бело-красное).

Что касается семантического признака, то заявленное обозначение состоит из двух слов, где лаборатория означает 1. учреждение, 2. внутренняя сторона творческой деятельности; селфи – фотоснимок самого себя, см. сайт

<http://tolkslovar.ru/>. Слово SELFY не является лексической единицей основных европейских языков. Указанное не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (2) на предмет их сходства показал следующее.

Несмотря на то, что сравниваемые обозначения содержат в своем составе сходный элемент «Селфи», однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом, ввиду нижеследующего.

В заявленном обозначении наличие словесного элемента «Лаборатория» придает ему в отличие от противопоставленного знака (2) иное смысловое значение. Так, слово «селфи» в заявленном обозначении, при наличии словесного элемента «Лаборатория» будет восприниматься потребителями как название некоего учреждения. Смысловое значение противопоставленного знака (2) определяется исключительно лексическим значением слова «Селфи», которое означает фотопортрет (фотографирование самого себя).

Указанные выше обстоятельства позволяют сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства, поскольку они порождают разные смысловые образы.

Словесный элемент «Лаборатория», расположенный в начальной позиции, акцентирует на себе внимание потребителей при восприятии заявленного обозначения и, кроме того значительно удлиняет его звуковой ряд по сравнению с противопоставленным товарным знаком (2), что обуславливает различие сравниваемых обозначений по фонетическому признаку сходства словесных обозначений.

Сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление, так как заявленное обозначение состоит из двух лексических единиц, противопоставленный знак (2) – из одной, кроме того, словесный элемент противопоставленного знака (2) выполнен в оригинальной графике, в отличие от заявленного обозначения, выполненного стандартным шрифтом.

Проведенный выше анализ обуславливает вывод об отсутствии сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (1,2).

Анализ сопоставляемых товаров показал, что заявленные товары 03 класса МКТУ и товары 03 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного товарного знака (1), однородны, так как относятся к одной родовой группе, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта.

Анализ сопоставляемых товаров показал, что заявленные товары 03 класса МКТУ «зубные порошки и пасты» и товары 21 класса МКТУ «щетки зубные; щетки зубные электрические», указанные в перечне противопоставленного товарного знака (2), однородны, так как имеют одно назначение (для чистки зубов), взаимодополняемы, имеют один круг потребителей и рынок сбыта.

Однако установленное выше отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2) приводит к отсутствию возможности смешения потребителями товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями.

Коллегией также принято во внимание, что заявитель является правообладателем товарных знаков **СелфиЛаб** по свидетельству №561738 и **ЛабСелфи** по свидетельству №561739, правовая охрана которым предоставлена в отношении товаров 03 класса МКТУ, идентичных заявленным товарам. В этой связи заявленное обозначение является продолжением серии товарных знаков заявителя.

С учетом вышеизложенных обстоятельств коллегия полагает, что обозначение по заявке №2014735989 соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении заявленных товаров 03 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.08.2016, отменить решение Роспатента от 23.05.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014735989.