

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, поступившее 10.02.2015, поданное по поручению компании Heinz Fischer, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 25.11.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150477, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150477 с конвенционным приоритетом от 17.09.2012, произведенной Международным Бюро ВОИС 28.11.2012, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1150477 представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «MATCH», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и словосочетание «BY AUDIOTEC FISCHER», выполненное мелким шрифтом буквами латинского алфавита. Слева от словесного элемента расположены изобразительные элементы в виде двух равносторонних треугольников с вертикально расположенными основаниями.

Решение Роспатента от 25.11.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что

знак по международной регистрации №1150477 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходен до степени смешения:

- со словесным товарным знаком «FISHER» по свидетельству №49814 [1], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком по свидетельству 3366410 [2], ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ;

- с комбинированным знаком по международной регистрации №1160136 с более ранним конвенционным приоритетом, по которому испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Сходство знаков установлено на основании фонетического и семантического тождества и графического сходства словесных элементов «FISCHER» и фонетического и графического сходства словесных элементов «FISCHER» и «FISHER».

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.02.2015, заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента.

Заявитель принял решение ограничить перечень заявленных товаров 09 класса МКТК следующим образом:

**appareil de divertissement électronique, spéciaux appareils d'enregistrement, de transmission, de reception, de traitement ou de reproduction de sons ou d'images y compris les amplificateurs électroniques, électroacoustiques et optiques, boîtiers d'amplificateur ajusté, casques d'écoute, haut-parleurs, haut-parleurs avec amplificateurs intégrés, systèmes de haut-parleurs, caisses de haut-parleurs, systèmes du sons, boîtiers et chassis de haut-parleurs, pavillons de haut-parleurs, hi-fi appareils audio et appareils multimédias, le tout adaptés et conçus pour voitures**

(электронные развлекательные аппараты, специальная аппаратура для приема, записи, передачи и воспроизведения звука или изображения, в том числе электронные, электроакустические и оптические усилители, усилители, устанавливаемые в корпусе, гарнитур, громкоговорители, громкоговорители со встроенными усилителями, акустические системы, коробки для громкоговорителей, акустических систем, корпуса и опорные рамки для громкоговорителей, трубы для громкоговорителей, Hi-Fi аудио аппаратура и мультимедийная аппаратура, все указанные товары созданные и предназначенные для использования в автомобилях).

Заявитель полагает, что указанное ограничение перечня позволяет снять в качестве противопоставления товарный знак по свидетельству №336410, который зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ «аудио и видео кабели».

Заявитель информирует, что знаку по международной регистрации №1160136 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, в связи с чем он не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150477.

Заявитель считает, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №49814 не сходен до степени смешения с заявленным обозначением по международной регистрации №1150477, поскольку слово «FISCHER» является частью его собственного имени (фамилией). Фамилия FISCHER является одной из самых распространенных фамилий, что подтверждается сведениями из многих открытых источников информации. Кроме того, словосочетание «BY AUDIOTEC FISCHER» не является композиционно и структурно доминирующим элементом, а представляет собой пояснительную надпись.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150477.

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатка материалов из свободной энциклопедии Википедия о фамилии Фишер [4];
- информация о заявителе Хайнце Фишере - основателе и президенте компании «Audiotec Fischer» [5];
- выдержки из «Большого Российского энциклопедического словаря», «Большая Российская энциклопедия», Москва, 2003 [6].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (17.09.2012) международной регистрации №1150477 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 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 элементов может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил. Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в), могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

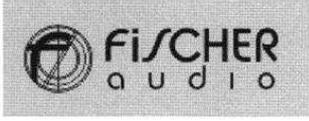
Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1150477, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «MATCH», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и словосочетание «BY AUDIOTEC FISCHER», выполненное мелким шрифтом буквами латинского алфавита. Слева от словесного элемента расположены изобразительные элементы в виде двух равнобедренных треугольников с вертикально расположенными основаниями.

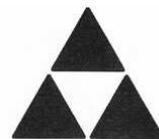
В отношении соответствия знака по международной регистрации №1150477 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №49814 [1] представляет собой словесное обозначение «FISHER», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении широкого перечня товаров 09 класса МКТУ. Срок действия регистрации продлен до 11.04.2023.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №366410 [2]

представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «FISCHER», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и неохраняемый словесный элемент «audio». Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент, включающий стилизованную букву «F» внутри окружности. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «аудио и видео кабели».

Противопоставленный товарный знак по международной регистрации



№1160136 [3] представляет собой комбинированное обозначение *FISCHER*, включающее словесный элемент «FISCHER», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде комбинации треугольников. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «Sunglasses; ski goggles; cross-country ski goggles; ski jump goggles; snowboard goggles and sports goggles, cross-country ski helmets, ski-jump helmets, as well as snowboard helmets; bags for helmets» (солнцезащитные очки; лыжные очки; очки для беговых лыж; очки для сноуборда; спортивные очки; лыжные шлемы, шлемы для трамплина; шлемы для сноуборда; мешки для шлемов).

С учетом ограничения перечня товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации, и исключения из него однородных товаров, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], а также того, что правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку [3] предоставлена в отношении неоднородных товаров 09 класса МКТУ, знаки [2] и [3] не являются препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150477.

Сравнение заявленного комбинированного обозначения с противопоставленным словесным товарным знаком [1] выявило наличие в них фонетически сходных словесных элементов «FISCHER» и «FISHER».

Однако при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно информации [4] – [6], представленной заявителем, слово «FISCHER» является фамилией заявителя Хайнца Фишера (Heinz Fischer), которая относится к широко распространенным во всем мире фамилиям, что позволяет сделать вывод о слабой различительной способности словесного элемента «FISCHER».

Коллегия отмечает, что в составе заявленного обозначения доминирующее положение занимает словесный элемент «MATCH». Сходный словесный элемент входит в состав словосочетания «BY AUDIOTEC FISCHER», которое является указанием на производителя товаров и не занимает доминирующего положения в обозначении. Соответственно, словесный элемент «FISCHER» не играет существенной роли в индивидуализации товаров, в силу чего его наличие не является основанием для признания сравниваемых обозначений сходными до степени смешения.

Кроме того, комбинированное обозначение производит общее зрительное впечатление, которое существенно отличается от зрительного впечатления, которое производит на потребителя противопоставленный словесный товарный знак [1].

В целом сравниваемые обозначения не ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения даже в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия полагает, что отсутствует вероятность смешения на российском рынке товаров, маркированных знаком по международной регистрации №1150477 и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №49814.

Учитывая вышеизложенное, коллегия

пришла к выводу

о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 10.02.2015, отменить решение Роспатента от 25.11.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1150477 в**

**отношении товаров 09 класса МКТУ «appareil de divertissement électronique, spéciaux appareils d'enregistrement, de transmission, de reception, de traitement ou de reproduction de sons ou d'images y compris les amplificateurs électroniques, électroacoustiques et optiques, boîtiers d'amplificateur ajustè, casques d'écoute, haut-parleurs, haut-parleurs avec amplificateurs intégrés, systèmes de haut-parleurs, caisses de haut-parleurs, systèmes du sons, boîtiers et chassis de haut-parleurs, pavillons de haut-parleurs, hi-fi appareils audio et appareils multimédias, le tout adaptés et conçus pour voitures».**