

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 10.09.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Русмедиа», г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012707768, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012707768 с приоритетом от 16.03.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «Русмедиа», выполненным буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 31.07.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 326827 («РУМЕДИА»), зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ,

однородных услугам 35, 38 и 41 классов МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 10.09.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 31.07.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, так как они отличаются цветовым и шрифтовым исполнением и внешней формой изобразительных элементов;
- 2) словесные элементы сравниваемых знаков («Русмедиа» – «РУМЕДИА») образованы из слов «рус» («ру») и «медиа», которые сами по себе не обладают различительной способностью, но данные знаки приобрели различительную способность в результате их использования на рынке информационно-рекламных услуг в качестве отличительных частей фирменных наименований заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака соответственно;
- 3) товары и услуги, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и услуги, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не являются однородными, так как они отличаются потребительскими свойствами и условиями реализации.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг.

К возражению были приложены копии учредительных документов заявителя, договоров заказа им рекламных услуг и рекламные материалы [1].

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (16.03.2012) 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 от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит, в частности, словесный элемент «Русмедиа», выполненный буквами русского алфавита. Данный элемент доминирует в знаке, так как он акцентирует на себе внимание, поскольку занимает большую часть пространства и запоминается легче, чем изобразительный элемент.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 16.03.2012 испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 326827 с приоритетом от 10.11.2006 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит, в частности, словесный элемент «РУМЕДИА», выполненный буквами русского алфавита. Данный элемент доминирует в знаке, так как он акцентирует на себе внимание, поскольку занимает большую часть пространства, выполнен более крупным шрифтом, чем иной словесный элемент («группа компаний»), и запоминается легче, чем изобразительный элемент.

Указанный товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического сходства доминирующих в их составе словесных элементов «Русмедиа» и «РУМЕДИА». Фонетическое сходство данных слов обусловлено совпадением состава звуков, за исключением всего лишь одного согласного звука «с» в средней части слова «Русмедиа», который не играет решающей роли при восприятии сравниваемых слов в целом.

Кроме того, сходство сравниваемых знаков усиливается и тем, что их словесные элементы выполнены буквами одного и того же (русского) алфавита, а также одинаковым расположением в этих знаках изобразительных элементов – слева от словесного элемента.

Сравниваемые знаки имеют и некоторые отличия по графическому критерию сходства обозначений (отличия в цветовом и шрифтовом исполнении, разная внешняя форма изобразительных элементов, наличие в противопоставленном товарном знаке иного словесного элемента), однако они имеют второстепенное значение при сравнении этих знаков в целом.

Поскольку слова «Русмедиа» и «РУМЕДИА» отсутствуют в словарях, то есть являются фантазийными, то сравнительный анализ знаков по семантическому критерию сходства обозначений не проводится.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический фактор, на основе которого и было установлено сходство данных знаков. При этом для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все указанные в заявке услуги 35, 38 и 41 классов МКТУ, за исключением услуг 41 класса МКТУ в области обучения, образования и культурно-просветительской деятельности, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35, 38 и 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают, соотносятся как вид-род либо относятся к одним и тем же родовым группам (услуги в сферах рекламы, продвижения товаров, менеджмента и маркетинга, офисные услуги; услуги в сфере телекоммуникации; редакционно-издательские услуги; услуги в области фотографии; услуги в области производства кино, аудио- и видеозаписей; информационные услуги; услуги в сфере развлечений), то есть они являются однородными.

Поскольку сравниваемые знаки имеют высокую степень сходства, то значительно увеличивается вероятность смешения на рынке индивидуализируемых ими товаров и/или услуг, в силу чего расширяется диапазон товаров и услуг, подлежащих признанию в качестве однородных.

Исходя из указанного, коллегия Палаты по патентным спорам считает выводы экспертизы об однородности (связанности) приведенных в заявке товаров 09 и 16 классов МКТУ с услугами 35, 38 и 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, правомерными.

Так, товары 09 класса МКТУ «доски объявлений электронные» и товары 16 класса МКТУ, представляющие собой печатную продукцию, тесно связаны с услугами 38 класса МКТУ в сфере телекоммуникации (Интернет, прокат соответствующего оборудования, агентства печати новостей), с услугами 35 класса МКТУ (обзоры печати, реклама интерактивная и в печатных изданиях) и/или с услугами 41 класса МКТУ в сфере информационной и издательской деятельности.

При этом необходимо отметить, что и самим заявителем в возражении было указано на то, что он и правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляют свою реальную деятельность на одном и том же рынке именно информационно-рекламных услуг.

В силу изложенных обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров и услуг и с учетом высокой степени сходства сравниваемых знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных выше товаров и услуг, индивидуализируемых данными знаками, одному производителю.

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 326827 являются сходными до степени смешения в отношении вышеуказанных товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, однородных услугам 35, 38 и 41 классов МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

Что касается доводов возражения о том, что сравниваемые знаки приобрели различительную способность в результате их использования в качестве отличительных частей фирменных наименований заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака, то следует отметить, что данные доводы не имеют никакого отношения к вопросу о сходстве указанных знаков до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг и не опровергают вышеизложенные выводы.

При этом необходимо также отметить, что фирменное наименование и товарный знак представляют собой разные средства индивидуализации, которые выполняют разные функции, регулируются разными институтами права, и к ним предъявляются, соответственно, разные требования. Факт наличия того или иного словесного элемента в составе фирменного наименования юридического лица не является основанием для государственной регистрации на его имя товарного знака, содержащего такой словесный элемент.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных товаров и услуг.

Вместе с тем, в перечне услуг противопоставленной регистрации товарного знака не содержится каких-либо услуг, однородных указанным в заявке услугам 41

класса МКТУ «обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов [учебных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]».

Так, указанные услуги 41 класса МКТУ, в отношении которых, в частности, испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, относятся к услугам в области обучения, образования и культурно-просветительской деятельности. Данные услуги не являются однородными услугам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, так как они относятся к разным родовым группам и к совершенно разным сферам экономической деятельности, отличаются назначением, условиями их оказания и кругом потребителей.

Таким образом, принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает наличия принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности соответствующих неоднородных услуг одному производителю и, следовательно, не имеет оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 41 класса МКТУ «обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация конкурсов [учебных]; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]».

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

удовлетворить возражение от 10.09.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012707768.