

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 06.11.2013, поданное Автономной некоммерческой организацией «Координационный центр национального домена сети Интернет», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 07.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011740687, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011740687 с приоритетом от 02.12.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «.ДЕТИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита, с точкой перед словом ДЕТИ.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 07.08.2013 об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2011740687.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесным элементом «ДЕТИ» (свидетельства №№459384 [1], 424913 [2],

305726 [3], 279100 [4], 424784 [5], ранее зарегистрированных на имя другого лица в отношении однородных товаров 09, которые также однородны услугам 42 класса МКТУ заявленного обозначения, и однородных услуг 35, 38, 41, 45 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками определяется фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «ДЕТИ», а однородность товаров и услуг - принципиальной возможностью возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному производителю.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 06.11.2013 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и отметил следующее:

- заявитель согласен с тем, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении товаров 09 и услуг 35, 41 классов МКТУ, однако считает возможным регистрацию в отношении услуг 38, 42 и 45 классов МКТУ;

- заявитель полагает, что заявленное обозначение не имеет сходства с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №459384, поскольку наличие знака препинания в виде точки перед словесным элементом «ДЕТИ» определяет отсутствие фонетического, семантического и графического тождества сравниваемых словесных элементов «.ДЕТИ» и «ДЕТИ», а присутствие в противопоставленном товарном знаке цветного графического элемента в виде коляски с ребенком обуславливает различное общее зрительное впечатление, производимое сравниваемыми знаками;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков является владельцем сети магазинов, поэтому его товарные знаки зарегистрированы по многим классам МКТУ, исходя из товарного ассортимента магазинов, а заявитель занимается вопросами, связанными с Интернет-проектами, организацией адресности пространства российского Интернета, включая регистрацию доменных имен, в связи с чем заявитель готов ограничить объем притязаний следующим образом:

38 класс – обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение доступа к базам данных; почта электронная; прокат времени доступа к сетям всемирной информационной сети;

42 класс – защита информационных систем от вирусов; предоставление поисковых средств для Интернет; прокат веб-серверов; размещение веб-сайтов; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров;

45 класс – регистрация доменных имен.

В возражении также приведена информация о домене «.ДЕТИ» - специализированном детском Интернет-пространстве, который призван защитить детей от негативной и опасной информации в сети Интернет и создать качественный безопасный развлекательный и образовательный контент.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.08.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении вышеуказанного ограниченного перечня услуг 38, 42 и 45 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (02.12.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного 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, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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 (14.4.2.2) Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений 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.

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.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «ДЕТИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Перед словом «ДЕТИ» стоит точка.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ДЕТИ», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита красного цвета. Товарный знак охраняется в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ДЕТИ», выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, слева от которого расположено стилизованное изображение коляски с ребенком. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ДЕТИ - НАША РАДОСТЬ!», выполненные оригинальным и стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами русского алфавита, слева от которых расположено стилизованное изображение коляски с ребенком. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] представляет собой словесное обозначение «ДЕТИ – НАША РАДОСТЬ!», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ДЕТИ», выполненным оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, над которым расположено стилизованное изображение коляски с ребенком. Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 41, 45 классов МКТУ.

Поскольку заявитель ограничил объем притязаний, в отношении которого испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2011740687, исключив из перечня товары 09 и услуги 35, 41 классов МКТУ, в качестве препятствия для регистрации товарного знака может рассматриваться только комбинированный товарный знак [5] по свидетельству №424784, зарегистрированный в отношении товаров 09 и услуг 38, 45 классов МКТУ, которые признаны экспертизой однородными с услугами 38, 42, 45 классов МКТУ заявленного обозначения.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по признакам сходства, изложенным в пункте 14.4.2.2.Правил, показал следующее.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [5] определено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «ДЕТИ», занимающих в них доминирующее положение, при этом довод заявителя об отсутствии такого тождества в силу присутствия в

заявленном обозначении перед словом «ДЕТИ» точки, нельзя признать убедительным, поскольку в данном случае сравниваются именно доминирующие словесные элементы без учета других входящих в них элементов (точка, стилизованное изображение коляски с ребенком). Несмотря на присутствие в сравниваемых обозначениях, помимо словесных, других элементов (точки и стилизованного изображения коляски с ребенком), основную индивидуализирующую роль в них играют тождественные словесные элементы «ДЕТИ», на которых концентрируется внимание потребителя, в силу чего можно сделать вывод о том, что сравниваемые обозначения могут вызвать в сознании потребителя сходные ассоциации, несмотря на визуальные различия между ними.

Вывод об однородности ограниченного перечня услуг 38, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2011740687, с товарами 09 и услугами 38 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [5], сделан на основании сравнительного анализа этих товаров и услуг с учетом высокой степени сходства знаков, обусловленной тождеством словесных элементов «ДЕТИ», занимающих доминирующее положение.

В ситуации, когда заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют высокую степень сходства, близкую к тождеству, однородными могут быть признаны товары и связанные с этими товарами услуги. Так, услуги 42 класса МКТУ «защита информационных систем от вирусов; составление программ для компьютеров» однородны товарам 09 класса МКТУ, связанным с разработкой программ для компьютеров: «программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]», поскольку принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному производителю является вполне вероятной.

Услуги 42 класса МКТУ «предоставление поисковых средств для Интернет» однородны услугам 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение дискуссионными форумами в

Интернете; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги теле-магазинов; связь с использованием компьютерных терминалов; телеконференции [Интернет]», поскольку эти услуги связаны с компьютерными и информационными технологиями, относящимися к созданию, сохранению, управлению и обработке данных с применением вычислительной техники, т.е. имеют одно назначение и круг потребителей.

Услуги 38 класса МКТУ «обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение доступа к базам данных; почта электронная; прокат времени доступа к сетям всемирной информационной сети» однородны такой услугой 38 класса МКТУ как «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; обеспечение дискуссионными форумами в Интернете; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги теле-магазинов; передача сообщений; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телефонная; телеконференции [Интернет]; услуги голосовой почты; услуги по предоставлению телефонной связи», поскольку все эти услуги относятся к одной родовой группе услуг служб связи.

Вместе с тем, коллегия полагает, что в отношении части услуг 42 класса МКТУ «прокат веб-серверов; размещение веб-сайтов; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц» и услуг 45 класса «регистрация доменных имен» заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку нет оснований для признания этих услуг однородными с товарами и услугами, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный сходный товарный знак по свидетельству №424784, в силу чего отсутствуют предпосылки для возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю.

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

удовлетворить возражение от 06.11.2013, отменить решение Роспатента от 07.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011740687.