

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 12.07.2012, поданное ООО «ПРИНТ-СЕРВИС», Россия (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 15.05.2012 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715785, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2011715785 с приоритетом от 23.05.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 38 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, которое состоит из словесных элементов «SKYPIЛKA»(СКАЙПИЛКА), «НЕЗАВИСИМЫЙ СЕРВИС» и изобразительного элемента в виде свиньи-копилки и стилизованного изображения монет. Регистрация испрашивается в золотом, розовом, темно-розовом и голубом цветовом сочетании.

Роспатентом 15.05.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011715785 в отношении всех услуг 42 классов МКТУ с указанием в качестве неохраняемого элемента словосочетания «Независимый сервис». В отношении остальных услуг заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы,

согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иных лиц словесным товарным знаком «КОПИЛКА» по свидетельству №385706 [1] в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ, комбинированными товарными знаками со словесным элементом «КОПИЛКА» по свидетельствам № 428643 [2] в отношении однородных услуг 35, 36, 38 классов МКТУ, №357260 [3], №353855 [4] в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ и комбинированным товарным знаком со словесным элементом «КУПИЛКА.TV» по свидетельству №322246 [5] в отношении однородных услуг 35, 38 классов МКТУ.

В возражении от 12.07.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг в связи с отсутствием сходства до степени смешения заявленного и противопоставленных обозначений.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- заявленное обозначение и противопоставленные экспертизой знаки не имеют сходных элементов и не ассоциируются друг с другом в целом благодаря отсутствию фонетического и смыслового сходства, а также разным графическим элементам и разной цветовой гаммы, поэтому у потребителя не может сложиться одинаковое общее впечатление от сравниваемых обозначений;
- кроме отсутствия сходства сравниваемые знаки имеют разные области применения;
- под заявленным обозначением заявитель осуществляет деятельность по оплате сервисов различными методами, включая WebMoney, наличные, кредитные карты, Яндекс. Деньги и СМС;
- правообладатель знака [2] занимается управлением платежной системой, позволяющей потребителям – держателям специальных карт «Копилка» осуществлять рассылку СМС, накопления на карточку для оплаты определенных

услуг, оказываемых партнерами указанной компании, проводить маркетинговые исследования; правообладатели знаков [1, 4] используют обозначение «Копилка» в качестве названия одного из видов банковских вкладов; правообладатель знака [5] занимается электронной торговлей с использованием Интернет-магазина;

- исходя из указанного, потребители услуг заявителя и правообладателей противопоставленных знаков относятся к разному кругу потребителей, что обуславливает невозможность пересечения на рынке сравниваемых услуг;

- заявленное обозначение используется заявителем на официальном сайте www.skypilka.ru с июля 2008 года и приобрело различительную способность, потребители выделяют его среди аналогичных сервисов.

С учетом изложенного заявитель просит зарегистрировать обозначение по заявке №2011715785 в отношении следующих услуг:

35 - ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении бизнесом; прогнозирование экономическое; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление отчетов о счетах; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

36 - анализ финансовый; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; перевод денежных средств в системе электронных расчетов.

38 - доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение дискуссионными формами в Интернете; связь с использованием компьютерных терминалов; служба

пейджинговая [с использованием радио; телефона или других средств электронной связи]; телеконференции [Интернет]; услуги по предоставлению телефонной связи.

42 - анализ компьютерных систем; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; разработка программного обеспечения; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (23.05.2011) поступления заявки №2011715785 на государственную 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 № 32, 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; 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 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 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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры и др.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения свиньи-копилки и трех монет, справа от которых расположен словесный элемент «Skypilka», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющий смыслового значения, под которым расположено словосочетание «Независимый сервис», выполненное стандартным

шрифтом буквами русского алфавита. Знак выполнен в золотом, розовом, темно-розовом и голубом цветовом сочетании.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ, указанных в уточненном в возражении перечне услуг.

Решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35, 36 и 38 классов МКТУ основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков [1 - 5] в отношении однородных услуг.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой слово «КОПИЛКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для услуг 35, 36 классов МКТУ.

Товарный знак [2] является комбинированным и состоит из стилизованного изображения буквы «К», расположенного внутри круга, под которым расположено слово «КОПИЛКА», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, еще ниже расположено словосочетание «ПРОГРАММА ВЫГОД», выполненное буквами меньшего размера стандартным шрифтом. Обозначение выполнено в бело-черно-зеленой цветовой гамме. Знак зарегистрирован для товаров 16 и услуг 35, 36 и 38 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки [3] представляют собой изобразительный элемент в виде стилизованной стрелы и словесное обозначение «ПриватБанк – Копилка» выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в зеленом, коричневом, черном и белом цветовом сочетании для услуг 35, 36 классов МКТУ.

Товарный знак [5] также является комбинированным и состоит из стилизованного изображения мешка с глазами и огромным ртом, справа от которого расположен словесный элемент «Купилка.TV». Знак зарегистрирован в светло-зеленом, красном, желтом, черном и белом цветовом сочетании для услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ.

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено следующее.

Словесный элемент «Skypilka Независимый сервис» заявленного обозначения, словесный товарный знак «КОПИЛКА» [1] и словесные элементы «КОПИЛКА Программа выгод», «ПриватБанк – Копилка», «Купилка.TV» товарных знаков [2-5] отличаются по фонетическому признаку сходства словесных обозначений, поскольку состоят из разного количества слов, слогов, букв и звуков, имеют разный состав согласных и гласных звуков и, кроме того, сравниваемые обозначения начинаются с разных звуков.

Сравнение указанных обозначений по визуальному признаку сходства словесных обозначений показало, что они производят разное зрительное впечатление, поскольку выполнены с использованием букв разных алфавитов, в разной цветовой гамме, они содержат абсолютно разные изобразительные элементы, в заявленном обозначении – это изображение свиньи-копилки, а в противопоставленных – изображение шара со стилизованной буквой «К» внутри, изображение некого существа с глазами и открытым ртом, а также стилизованное изображение стрелки. Разная внешняя форма обозначений, использование разной цветовой гаммы и букв разных алфавитов при выполнении сравниваемых знаков приводит к их разному зрительному восприятию потребителем.

В отношении семантического сходства знаков следует отметить, что противопоставленные знаки [1-4] имеют смысловое значение (Копилка - ёмкость или специальное приспособление для хранения и накопления монет), в то время как словесный элемент «Skypilka» заявленного обозначения является фантазийным.

Проведенный сопоставительный анализ свидетельствует о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки отличаются фонетически, семантически, производят разное зрительное впечатление и не ассоциируются друг с другом в целом, что позволяет сделать вывод об отсутствии сходства сравниваемых обозначений между собой.

В данном случае анализ однородности перечня услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2011715785 и для которых действует правовая охрана противопоставленных знаков, не является целесообразным, поскольку смешение товаров/услуг в

гражданском обороте при маркировке их сравниваемыми знаками, даже в случае их однородности, не является возможным.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2011715785 соответствует требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Словесный элемент «НЕЗАВИСИМЫЙ СЕРВИС», входящий в состав заявленного обозначения, является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 12.07.2012, изменить решение Роспатента от 15.05.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011715785.