

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 03.09.2012, поданное по поручению Америкен Экспресс Маркетинг энд Девелопмент Корп., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010717655/50, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «SERVE» по заявке №2010717655/50 с приоритетом от 31.05.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 36, 38 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.11.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению экспертизы заявленное обозначение «SERVE» в силу своего семантического значения в отношении товаров и услуг 09, 36, 38 классов МКТУ является неохраняемым, поскольку указывает на их назначение. По сведениям сети Интернет слово «SERVE» включено в экономический словарь как термин со значением «обслуживать» (<http://lingvo.yandex.ru>).

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- со знаком «SERV» по международной регистрации №780874 с приоритетом от 23.04.2001, зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 09, 36 классов МКТУ на имя Thyssen Facility Management GmbH Essener Strasse 66 Oberhausen (DE) D-46047 domiciled in DE;

- с товарным знаком «XSERVE» по свидетельству №246150 с конвенционным приоритетом от 15.04.2002, зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 09, 38 классов МКТУ на имя Эппл Инк., 1 Инфинит Луп, Купертино, штат Калифорния 95014, США.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и графическим сходством сравниваемых обозначений.

Товары и услуги 09, 36, 38 классов МКТУ, включенные в перечень заявленного обозначения, однородны товарам и услугам 09, 38 классов МКТУ в перечне товарного знака по свидетельству №246150 (09 класс МКТУ – носители информации магнитные и оптические, программы для хранения информации; 38 класс МКТУ – коммуникационные и телекоммуникационные услуги, коммуникации с помощью глобальной компьютерной сети) и перечня международной регистрации №780874 (09 класс МКТУ – устройства обработки данных; 36 класс МКТУ – финансовая деятельность).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 03.09.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «SERVE» в силу многозначности (в переводе с английского языка означает «служить, работать, быть полезным, оказывать помощь, помогать, сопутствовать, подходить, накрывать на стол, пичкать, закармливать, обеспечивать, снабжать, отбывать срок, вручать, делать подачу, обходиться, поступать, проводить церковное богослужение, подача», см. словарь ABBYY Lingvo) в зависимости от контекста может переводиться по-разному и не будет восприниматься потребителем однозначно как «обслуживать». При этом, согласно переписи населения 2009 года английским языком владеет не более 15% граждан России, следовательно, данное обозначение воспринимается потребителем как фантазийное;

- об отсутствии оснований для отказа в регистрации заявленного обозначения убедительно свидетельствует факт предоставления ему правовой охраны в таких англоязычных странах как Америка, Австралия, ЕС, Новая Зеландия, Швейцария;

- заявленное обозначение «SERVE» хорошо известно на российском рынке именно как продукт компании Америкен Экспресс Маркетинг энд Девелопмент Корп.;

- заявителю принадлежат исключительные права на товарные знаки «SERVE NET» по свидетельству №449621 и «SERVE NETWORK» по свидетельству №449692 в отношении однородных товаров и услуг 09, 36, 38 классов, причем словесный элемент «SERVE» охраняется;

- отказ в регистрации товарного знака «SERVE» по абсолютным основаниям нелогичен ввиду наличия международной регистрации №780874, в которой словесный элемент «SERV», представляющий собой общепринятое сокращение от слова «service» (в переводе с английского «обслуживание, сервис»), охраняется на территории Российской Федерации в отношении товаров и услуг 07, 09, 11, 35, 36, 37, 42 классов МКТУ;

- противопоставленный экспертизой знак «SERV» по международной регистрации №780874 не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с тем, что Роспатентом было принято решение от 25.01.2012 о досрочном прекращении его правовой охраны;

- товарный знак «XSERVE» по свидетельству №246150 также не может препятствовать предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в связи с предоставлением письма-согласия от его владельца на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, а также в связи различной сферой деятельности заявителя по заявке №2010717655 и владельца противопоставленной регистрации (заявитель является лидером на рынке финансовых услуг, а компания Эппл Инк. занимается производством и продажей компьютеров, программного обеспечения, телефонов, аудиоплееров);

- кроме того, заявленное обозначение «SERVE» и противопоставленный знак «XSERVE» отличаются в фонетическом, семантическом и графическом отношениях, в связи с чем не являются сходными до степени смешения;

- фонетическому отличию заявленного обозначения «SERVE» (произносится как [сев]) и противопоставленного товарного знака «XSERVE» (произносится как [икссев]) способствует наличие разного состава гласных и согласных звуков в этих словах, графические отличия связаны с разной длиной и написанием сравниваемых слов, а семантическое несходство обусловлено фантазийным характером противопоставленного товарного знака «XSERVE» и имеющейся семантикой заявленного обозначения «SERVE».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010717655/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 09, 36, 38 классов МКТУ.

В качестве дополнительных материалов заявителем представлено следующее:

- сведения о принадлежащих ему товарных знаках «SERVE NET» по свидетельству №449621 и «SERVE NETWORK» по свидетельству №449692;

- копия решения Роспатента от 25.01.2012 о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №780874;

- оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №246150.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необудительными.

С учетом даты (31.05.2010) поступления заявки №2010717655/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не

обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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 по заявке №2010717655/50 является словесным и представляет собой слово «SERVE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. С учетом исконного звучания данного слова на английском языке оно произносится как [сёв]. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 36, 38 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения показал, что слово «SERVE» в силу своего смыслового значения («serve» в переводе с английского языка означает служить, обслуживать, см. Англо-русский словарь общей лексики Lingvo Universal <http://lingvo.yandex.ru>) не обладает различительной способностью и указывает на назначение товаров и услуг независимо от их применения, вследствие чего является неохраняемым.

Документов, свидетельствующих о том, что заявленное обозначение приобрело различительную способность на дату приоритета (31.05.2010) заявленного обозначения в отношении указанных в перечне товаров и услуг в Российской Федерации, заявителем представлено не было.

Доводы заявителя о том, что подтверждением различительной способности заявленного обозначения служит его регистрация в ряде стран-участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности, представляются неубедительными, поскольку регистрация обозначения «SERVE» проводилась в соответствии с национальным законодательством этих стран, исходя из всех обстоятельств дела.

Наличие у заявителя исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам №449621 и №449692, включающие в свой состав словосочетания «SERVE NET», «SERVE NETWORK», также не может служить основанием для регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения, в котором неохраняемый элемент «SERVE» является единственным словесным элементом.

Таким образом, принимая во внимание, что заявленное обозначение «SERVE» не обладает различительной способностью, можно сделать вывод о том, что оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для заявленных товаров и

услуг 09, 36, 38 классов МКТУ в соответствии с положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, необходимо отметить, что отказом в регистрации заявленного обозначения также послужило его несоответствие положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно, наличие сходных до степени смешения знака по международной регистрации №780874 и товарного знака свидетельству №246150 с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат иным лицам.

Знак «SERV» по международной регистрации №780874 [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, произносится как [сёв]. Слово «SERV» представляет собой сокращение от английского слова «service» - обслуживание, сервис, см. «Англо-русский словарь общей лексики Lingvo Universal <http://lingvo.yandex.ru>. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 36 классов МКТУ.

Товарный знак «XSERVE» по свидетельству №246150 [2] также является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, произносится как [икс-сёв]. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении 09, 38 классов МКТУ.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1], [2] основано на наличии фонетического, семантического и графического сходства словесных элементов «SERVE» / «SERV»/ «XSERVE».

Так, фонетическое сходство заключается в совпадении большинства гласных и согласных звуков, входящих в сравниваемые обозначения «SERVE» / «SERV» и «SERVE» / «XSERVE», одинаковым порядком их расположения. Семантическое сходство обусловлено близостью заложенных в словесные элементы «SERVE» и «SERV» понятий («обслуживать» и «обслуживание»). Выполнение сравниваемых словесных элементов буквами латинского алфавита, имеющими одинаковое начертание, усиливает их сходство по графическому критерию сходства.

Однородность товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] обусловлена совпадением товаров и услуг 09, 36, 38 классов МКТУ сравниваемых обозначений по родовому признаку, а также по назначению.

Товары и услуги 09, 38 классов МКТУ заявленного обозначения однородны товарам 09 класса МКТУ «носители информации магнитные и оптические, программы для хранения информации» и услугам 38 класса МКТУ «коммуникационные и телекоммуникационные услуги, коммуникации с помощью глобальной компьютерной сети» товарного знака [2] по свидетельству №246150, а также товарам 09 класса МКТУ «устройства обработки данных» и услуг 36 класса МКТУ «финансовая деятельность» противопоставленного знака [1] по международной регистрации 3780874.

Вместе с тем, принимая во внимание досрочное прекращение правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации №780074 на основании решения Роспатента от 25.01.2012, а также представленное письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №246150, можно сделать вывод о том, что данные противопоставления не могут служить основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения по основаниям, предусмотренным положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, с учетом вышеизложенного основанием для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака является его несоответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что подтверждает обоснованность доводов экспертизы, приведенных в решении Роспатента от 29.11.2011.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 03.09.2012, оставить в силе решение Роспатента от 29.11.2011.