

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 22.11.2013 Общества с ограниченной ответственностью «Аддвайз», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) «ADDWISE» по заявке № 2011743307, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011743307 с приоритетом от 29.12.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении услуг 35, 41 и 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Согласно материалам заявки на регистрацию заявлено словесное обозначение «ADDWISE», выполненное заглавными печатными буквами латинского алфавита черного цвета.

Роспатентом принято решение от 24.05.2013 о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2011743307 в отношении части заявленных услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении остальной части перечня услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 240302 с приоритетом от 12.01.2001, принадлежащим ЗАО «Группа Медиа Артс», Москва, правовая охрана которого действует в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ, признанных однородными части заявленных услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.11.2013, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 24.05.2013.

Возражение содержит следующие доводы:

- заявитель считает, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения;

- заявленное обозначение «ADDWISE» состоит из 7 букв, 7 звуков и 2 слогов и произносится как «эддвайс», словесный элемент «AdWiser» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 240302 состоит из 7 букв, 8 звуков и 3 слогов и произносится как «эдвайзер»;

- все буквы заявленного обозначения выполнены в одном стиле, в противопоставленном товарном знаке словесный элемент «AdWiser» состоит из печатных букв латинского алфавита, из которых «А» и «W» – прописные (заглавные), остальные – строчные, при этом визуально за счет светлого и темно-серого цветов словесный элемент разбит на две части «Ad» и «Wiser»;

- заявленное обозначение не повторяет особенностей написания словесного элемента «AdWiser» противопоставленного товарного знака и в целом воспринимается по-другому, что исключает опасность смешения данных обозначений;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 240302 включает изобразительный элемент в виде квадрата, на фоне которого изображен треугольник Пенроуза, образующий в сочетании со словесным элементом оригинальную композицию, поэтому при восприятии противопоставленного товарного знака

формируется зрительное впечатление, существенным образом отличающееся от восприятия заявленного обозначения «ADDWISE»;

- заключение экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака является ошибочным ввиду наличия у них фонетических отличий, использования различной цветовой гаммы и графики написания словесных элементов, наличия оригинального изобразительного элемента в противопоставленном знаке, которые относятся к отличиям, влияющим на ассоциативное восприятие знаков и ослабляющим их сходство, уменьшая, тем самым, вероятность смешения обозначений;

- поскольку сравниваемые обозначения не являются сходными, с точки зрения заявителя, анализ однородности услуг им не проводился.

Исходя из вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.05.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение «ADDWISE» в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении следующего скорректированного заявителем перечня услуг:

35 – абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; аренда площадей для размещения рекламы; **аудит**¹; бюро по найму; **ведение бухгалтерских книг**; выписка счетов; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области маркетинга; макетирование рекламы; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обслуживание стенографическое; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; оформление витрин; **оценка леса на корню; оценка шерсти**; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; **поиск поручителей**; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; **продажа аукционная**; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных

¹ Жирным шрифтом обозначены услуги, в отношении которых принято решение о регистрации в соответствии с решением Роспатента от 24.05.2013.

материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама телевизионная; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; управление гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика управление [коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование.

41 – агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на спектакли; видеосъемка; воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; информация по вопросам воспитания; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; обеспечение интерактивными электронными публикациями [незагружаемыми]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение концертов; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам

образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; проведение экзаменов; программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомagneтофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования [за исключением транспортных средств]; прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения; редактирование текстов, за исключением рекламных; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; спортивные лагеря [стажировка]; субтитрование; услуги казино; услуги каллиграфов; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги по распространению билетов [развлечение]; услуги студий записи; формирование цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи; цирки; школы-интернаты; шоу-программы.

42 — анализ компьютерных систем; анализ химический; архитектура; аутентификация произведений искусств; дизайн художественный; защита информационных систем от вирусов; изучение технических проектов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; информация метеорологическая; испытания материалов; испытания текстильных изделий;

исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; **консультации по вопросам строительства, архитектуры**; контроль за нефтяными скважинами; контроль технический автомобильного транспорта; **межевое дело**; **моделирование одежды**; модернизация программного обеспечения; **обзоры в области геологии**; **обзоры в области нефтяных месторождений**; **оформление интерьера**; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; **планирование городское**; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; **разведка геологическая**; **разведка нефтяных месторождений**; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; **разработка планов в области строительства**; **рассеивание облаков**; **советы по вопросам экономии энергии**; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; **услуги в области промышленной эстетики**; **услуги в области химии**; **услуги дизайнеров в области упаковки**; **экспертиза инженерно-техническая**.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.12.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 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 требованиями пункта 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 14.4.2.2 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.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

На регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) заявлено словесное обозначение «ADDWISE».

Оспариваемое решение Роспатента от 24.05.2013 основано на сходстве до степени смешения заявленного обозначения с товарным знаком «AdWiser» по свидетельству № 240302.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «AdWiser», выполненного буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде темного квадрата с вписанной в него светлой фигурой в форме равностороннего треугольника, имеющего объемные грани. Правовая охрана данного знака действует в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными, ввиду следующего.

Заявленное обозначение состоит из словесного элемента, выполненного близким к стандартному шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В противопоставленном товарном знаке доминирующим, «сильным» элементом является словесный элемент «AdWiser», выполненный буквами латинского алфавита, так как по сравнению с изобразительным элементом знака он легче запоминается, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом и именно он позволяет индивидуализировать товары и услуги конкретного лица.

При проведении сравнительного анализа словесных элементов «ADDWISE» и «AdWiser» необходимо учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить знаки, а руководствуется общими впечатлениями об обозначениях, виденных/слышанных ранее.

В данном случае, с точки зрения звукового сходства, имеет место полное фонетическое вхождение заявленного обозначения в словесный элемент противопоставленного товарного знака: «адвайз»– «адвайзер». Указанное приводит к выводу о звуковом сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, основанном на наличии совпадающих звуков и слогов и их одинаковом расположении.

Следует отметить, что фонетическое сходство словесных обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

С точки зрения визуального признака сходства словесных элементов, слова «ADDWISE» и «AdWiser» также являются сходными, поскольку выполнены близким к стандартному стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Фантазийность обоих элементов не позволяет оценить их по семантическому признаку сходства.

С учетом изложенного, решающим становится фонетическое звучание сравниваемых обозначений, поскольку именно в результате произношения слова оно запоминается потребителем.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными по фонетическому и графическому критериям сходства словесных обозначений.

Что касается однородности услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и услуг, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что возражение от 22.11.2013 не содержит доводов, опровергающих решение Роспатента в этой части.

Вместе с тем анализ перечня услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, показал, что он содержит, в частности

рекламные, консультационные услуги, маркетинговые услуги, услуги по найму сотрудников, услуги по коммерческому управлению, услуги по выполнению коммерческих операций (35 класс), услуги по обучению, публикациям (41 класс), услуги в области разработки, корректировке, обслуживания программного обеспечения, исследовательские услуги (42 класс). При этом правовая охрана противопоставленного товарного знака действует в отношении услуг, являющихся однородными указанным родовым группам услуг.

В частности, заявленные услуги 35 класса МКТУ «бюро по найму» однородны услугам «консультации по вопросам штата сотрудников; комплектование штата сотрудников; психологическое тестирование при найме на работу», имеющимся в перечне противопоставленного знака (и отнесенными к 35 и 42 классам МКТУ), так как они относятся к одной родовой группе – кадровые услуги.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «обслуживание стенографическое; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]» однородны услугам «репродуцирование документов; запись сообщений; машинописные работы; секретарское обслуживание; обработка текста» 35 класса МКТУ противопоставленной регистрации, так как они относятся к одной родовой группе – услуги конторские.

В сопоставляемых перечнях услуг 41 класса МКТУ позиции «академии [обучение]; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; клубы культурно-просветительные; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов учебных; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передвижные библиотеки; проведение экзаменов; услуги образовательные; школы-интернаты» являются однородными услугам «организация и проведение семинаров; образование; обучение; курсы заочные; информация по вопросам образования», так как относятся к категории воспитательно-образовательных услуг.

Следует отметить, что в отношении части заявленных услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ, признанных не однородными услугам, имеющимся в противопоставленной регистрации, перечень которых приведен в оспариваемом

решении Роспатента от 24.05.2013, принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания).

В связи с изложенным заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 240302 в отношении части однородных услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ, в связи с чем у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 24.05.2013.

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

отказать в удовлетворении возражения от 22.11.2013, оставить в силе решение Роспатента от 24.05.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011743307.