

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 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011740689, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011740689 с приоритетом от 02.12.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ДЕТИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 07.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011740689.

Основанием для принятия данного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с серией товарных знаков со словесным элементом «ДЕТИ» по свидетельствам №№ 459384 [1], 424913 [2], 305726 [3], 279100 [4], 424784 [5],

зарегистрированных на имя другого лица и имеющих более ранний приоритет, в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, однородных товарам 09 и услугам 35, 38, 41, 45 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

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 Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.11.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.08.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, так как они производят разное зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым и шрифтовым исполнением и наличием в противопоставленных товарных знаках изобразительных элементов;
- 2) 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 лишь вопросами, связанными с Интернет-проектами, организацией пространства в российском сегменте сети Интернет, включая регистрацию доменных имен, в связи с чем заявитель ограничивает указанный в заявке перечень товаров и услуг;
- 3) домен «ДЕТИ» – специализированное детское Интернет-пространство, призванное защитить детей от негативной и опасной информации в сети Интернет и создать качественный безопасный развлекательный и образовательный контент.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении услуг 38 класса МКТУ «обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение доступа к базам данных; почта электронная; прокат времени доступа к сетям всемирной информационной сети», услуг 42 класса МКТУ «защита информационных систем от вирусов; предоставление поисковых средств для Интернета; прокат веб-серверов; размещение веб-сайтов; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров» и услуг 45 класса МКТУ «регистрация доменных имен».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (02.12.2011) 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 14.4.2.2 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) 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 14.4.3 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 словесное обозначение «ДЕТИ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «ДЕТИ», выполненное оригинальным шрифтом 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 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 шрифтами 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 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 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 указанный в заявке перечень товаров и услуг, исключив из него товары 09 и услуги 35, 41 классов МКТУ, то в качестве препятствия для регистрации товарного знака может рассматриваться только противопоставленный товарный знак [5] по свидетельству № 424784.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [5] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «ДЕТИ», занимающих в сравниваемых знаках доминирующее положение.

Основную индивидуализирующую роль в сравниваемых знаках, несмотря на наличие в противопоставленном товарном знаке [5] изобразительного элемента, играют словесные элементы «ДЕТИ», на которых акцентируется внимание потребителя. В силу указанного обстоятельства сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом.

Вывод об однородности ограниченного перечня услуг 38, 42 классов МКТУ, в отношении которого испрашивается регистрация товарного знака по заявке № 2011740689, с товарами 09 и услугами 38 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [5], сделан на основании сравнительного анализа данных товаров и услуг с учетом высокой степени сходства знаков, обусловленной тождеством доминирующих словесных элементов «ДЕТИ».

В ситуации, когда заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют высокую степень сходства, однородными могут быть признаны товары и связанные с ними 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, а именно, товарам «программы для компьютеров; программы игровые компьютерные; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]», так как усматривается наличие принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности таких товаров и услуг одному производителю.

Услуги 42 класса МКТУ «предоставление поисковых средств для Интернета» 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]», так как указанные услуги связаны с компьютерными и информационными технологиями, относящимися к созданию, сохранению, управлению и обработке данных с применением вычислительной техники, то есть они имеют одинаковое назначение и один и тот же 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 услугам 38 класса МКТУ «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», так как данные услуги относятся к одной и той же родовой группе (услуги служб связи).

Вместе с тем, коллегия полагает, что в отношении услуг 42 класса МКТУ «прокат веб-серверов; размещение веб-сайтов; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц» и услуг 45 класса МКТУ «регистрация доменных имен» заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как отсутствуют основания для признания этих услуг однородными с товарами и услугами, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [5] по свидетельству № 424784, поскольку они относятся к разным родовым группам и имеют разное назначение.

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 42 класса МКТУ «прокат веб-серверов; размещение веб-сайтов; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц» и услуг 45 класса МКТУ «регистрация доменных имен».

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

удовлетворить возражение от 06.11.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 07.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011740689.