

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 07.02.2014, поданное по поручению компании Суомен Осуускауппоен Кескускунта, Финляндия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011732325, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ABC» по заявке №2011732325 с приоритетом от 30.09.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 37, 39, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки:

35 класс МКТУ - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; услуги оптовой и розничной продажи продуктов питания и потребительских товаров, услуги розничной продажи, осуществляемые сервисными центрами и станциями обслуживания, услуги оптовой и розничной продажи топлива;

37 класс МКТУ - строительство; ремонт; установка оборудования;

39 класс МКТУ - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий; доставка, снабжение, транспортировка и хранение топлива;

43 класс МКТУ - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания;

45 класс МКТУ – лицензирование интеллектуальной собственности, а именно франчайзинг сервисных центров, станций обслуживания, магазинов с обслуживанием, ресторанов, баров и бакалейного бизнеса.

Роспатентом 10.04.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 37, 39, 43 классов МКТУ:

37 класс МКТУ – строительство и установка оборудования, а именно строительство станций технического обслуживания транспортных средств и установка оборудования на станциях технического обслуживания транспортных средств;

39 класс МКТУ – распределение топлива, данные услуги, оказываемые только на станциях технического обслуживания транспортных средств;

43 класс МКТУ - обеспечение временного проживания.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя иных лиц, а именно:

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ABC» [1] (свидетельство №303817 с приоритетом от 24.12.2003), зарегистрированным в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ на имя ООО «Авто Валволин Сервис», 454084, г. Челябинск, пр-кт Победы, 160;

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ABC» [2] (свидетельство №329606 с приоритетом от 19.05.2005), зарегистрированным в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ на имя Производственно-торгового общества с дополнительной ответственностью «Фирма ABC», 288026, г. Гродно, ул. Победы, 27, Республика Беларусь;

- с комбинированными товарными знаками со словесными элементами «ABS» [3], [4] (свидетельства №343309 с приоритетом от 12.12.2006, №354191 с

приоритетом от 13.12.2006), зарегистрированными в отношении однородных услуг 35, 37, 39 классов МКТУ на имя компании АВС Холдингс Лимитед, Арк. Макариоу, 146, АЛЬФА БИЛДИНГ, 4-й этаж, П.С. 3021, Лимасол, Кипр;

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «АВС» [5] (свидетельство №448728 с приоритетом от 17.03.2010), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35, 39, 45 классов МКТУ на имя ООО «Навигатор», 663090, Красноярский край, г. Дивногорск, ул. Гримау, 23;

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «АВС» [6] (свидетельство №456013 с приоритетом от 24.12.2010), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ООО «Бюро тиражного аудита – Эй Би Си», 127015, Москва, Бумажный пр-д, 14, к. 2, оф. 512;

- с комбинированным знаком со словесным элементом «АВС» [7] (международная регистрация №879212 с приоритетом от 08.11.2005), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя F.ILLI AMOS & C. S.p.A., Viale Europa, 68/70 COLOGNO MONZESE (MI) (IT).

Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков сделан на основании фонетического признака сходства, а именно звукового тождества словесных элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 07.02.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель ходатайствует о рассмотрении доводов в защиту заявленного обозначения только в отношении услуг 37 класса МКТУ «ремонт оборудования» и 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками»;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №354309 и №354191 зарегистрированы для услуг класса 37 «глажение белья; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых; мытье окон; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; разработка карьеров; стирка; сукноваление; уборка внутри зданий; уборка улиц; уничтожение паразитов [за

исключением сельскохозяйственных вредителей]; услуги по созданию искусственного снежного покрова; чистка одежды; чистка сухая», которые не являются однородными услугами 37 класса МКТУ «ремонта оборудования» заявленного обозначения, вследствие чего заявитель ходатайствует о снятии противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №354309 и №354191 в отношении отказанных услуг 37 класса МКТУ;

- срок действия противопоставленного товарного знака по свидетельству №303817 истек 24.12.2013, поэтому он не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 37 класса МКТУ;

- в соответствии с информацией Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по состоянию на 04.02.2014 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №329606 досрочно частично прекращена в отношении услуг 43 класса на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2013, в связи с чем указанный товарный знак более не препятствует регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками»;

- в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ «услуги оптовой и розничной продажи продуктов питания и потребительских товаров, услуги розничной продажи, осуществляемые сервисными центрами и станциями обслуживания, услуги оптовой и розничной продажи топлива» заявитель принял решение о выделении перечисленных позиций в отдельную заявку.

Принимая во внимание аргументы возражения и приложенные материалы, заявитель ходатайствует о частичном пересмотре решения экспертизы от 10.04.2013 и о регистрации заявленного обозначения «АВС» по заявке №2011732332 в том числе и для услуг 37 класса МКТУ «ремонт оборудования», 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необсудительными.

С учетом даты (30.09.2011) поступления заявки №2011732332 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).

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 №2011732332 является словесным и представляет собой слово «ABC» (транслитерация [эй-би-си]), выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Заявленное

обозначение было подано на регистрацию в отношении услуг 35, 37, 39, 43, 45 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №303817 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде круга синего цвета, в который вписана круг голубого цвета. На фоне окружности голубого цвета расположен элемент «АВС», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллицы. На фоне окружности синего цвета расположены словесные элементы «КОМПАНИЯ АВС» и «AVS COMPANY», выполненные стандартным шрифтом буквами кириллицы и латиницы. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №329606 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде незамкнутого овала зеленого цвета, в котором расположен элемент «АВС», выполненный стандартным шрифтом буквами кириллицы красного цвета. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 43 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №354309 является комбинированным, включает в свой состав элемент «ABS», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета, расположенный на фоне квадрата золотистого цвета с полукруглой линией белого цвета. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35, 37, 39 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №354191 является комбинированным, включает в свой состав элемент «ABS», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета, расположенный на фоне квадрата золотистого цвета с полукруглой линией белого цвета. В нижней

части знака расположен словесный элемент «HOLDINGS», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35, 37, 39 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак  [5] по свидетельству №448728 является комбинированным, включает в свой состав элементы «ABS» и «Show», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета, расположенный на фоне квадрата золотистого цвета с полукруглой серого цвета, а также изобразительный элемент в виде стилизованной бабочки желтого, зеленого и малинового цветов. Словесный элемент «» исключен из правовой охраны. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 39, 45 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак  [6] по свидетельству №456013 является комбинированным, включает в свой состав элемент «ABC», выполненный стандартным шрифтом буквами кириллицы белого цвета, расположенный на фоне квадрата малинового цвета с белым треугольником в верхнем правом углу, сверху и справа от которого проходят две параллельные линии малинового цвета. В правовой части знака расположены словесные элементы «Бюро Тиражного Аудита», выполненные стандартным шрифтом буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак  [7] по международной регистрации №879212 является комбинированным, включает в свой состав расположенный на фоне черного прямоугольника и вписанного в него овала белого цвета словесный элемент «ABC», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и стилизованное изображение стрелы. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1] – [7], включающих в свой состав в качестве

основного индивидуализирующего элемента слова «ABC» / «ABS», характеризующиеся близостью звучания.

Что касается однородности услуг сравниваемых обозначений, то, по мнению заявителя, отсутствуют основания для отказа в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении услуг 37 класса МКТУ «ремонт оборудования» и 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

В части услуг 37 класса МКТУ заявленному обозначению были противопоставлены товарные знаки [1], [3], [4] по свидетельствам №303817, №354309, №354191. Следует отметить, что противопоставленные товарные знаки [3], [4] по свидетельствам №354309 и №354191 зарегистрированы в отношении таких услуг 37 класса МКТУ как «глажение белья; дезинфекция; дератизация; добыча горнорудных полезных ископаемых; мытье окон; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; разработка карьеров; стирка; сукноваление; уборка внутри зданий; уборка улиц; уничтожение паразитов [за исключением сельскохозяйственных вредителей]; услуги по созданию искусственного снежного покрова; чистка одежды; чистка сухая». Указанные услуги, как справедливо отмечено в тексте возражения от 07.02.2014, не являются однородными услугам 37 класса МКТУ «ремонт оборудования», в отношении которых заявитель ограничил перечень своих притязаний по рассматриваемой заявке №2011732332. Вместе с тем противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №303817 зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 37 класса МКТУ «восстановление протектора на шинах; информация по вопросам ремонта», т.е. в отношении услуг, однородных услуге «ремонт оборудования» заявленного обозначения, что заявителем не оспаривается. Что касается довода заявителя об истечении срока действия правовой охраны противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №303817, то необходимо отметить, что срок его действия продлен до 24.12.2013, в связи с чем у коллегии палаты по патентным спорам нет оснований для снятия данного противопоставления.

Что касается услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» заявленного обозначения, то они являются однородными услугам 43 класса МКТУ «закусочные, кафе, кафетерии, рестораны, рестораны самообслуживания, столовые на производстве и в учебных заведениях, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом» противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству №329606. Вместе с тем, оснований для противопоставления товарного знака [2] по свидетельству №329606 на дату принятия возражения от 07.02.2014 не существовало в связи с досрочным прекращением его правовой охраны в отношении всех услуг 43 класса МКТУ на основании Решения Суда по интеллектуальным правам от 06.12.2013 по делу №СИП-162/2013.

Однако в результате рассмотрения обращения заявителя о выделении заявки экспертизой ФГБУ ФИПС было осуществлено выделение заявки №2014714013 из первоначальной заявки №2011732332. При этом из перечня первоначальной заявки №2011732332 были исключены как услуги 35 класса МКТУ «услуги оптовой и розничной продажи продуктов питания и потребительских товаров, услуги розничной продажи, осуществляемые сервисными центрами и станциями обслуживания, услуги оптовой и розничной продажи топлива», так и спорные услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».

Таким образом, с учетом установленного выше сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №303817 в отношении услуг 37 класса МКТУ, а также принимая во внимание изменение заявленного перечня по заявке №2011732332, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для регистрации товарного знака по заявке №2011732332 в отношении услуг 37 класса МКТУ «ремонт оборудования» и услуг 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками», а, следовательно, для удовлетворения возражения от 07.02.2014.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 07.02.2014, оставить в силе решение Роспатента от 10.04.2013.