

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 13.12.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Компания «Орби» г. Кострома (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010724992/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010724992/50 с приоритетом от 02.08.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Orby», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 11.10.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ. В отношении другой части услуг 35 класса МКТУ ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса было вынесено решение об отказе в государственной регистрации. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №396343 с приоритетом от 24.01.2008, зарегистрированным на имя ООО «БРЭНД», г. Кострома, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.12.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является правообладателем серии товарных знаков, объединенных слоесным элементом «Орби», зарегистрированных, в том числе для услуг 35 класса МКТУ «представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа

аукционная; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами);

- заявленное обозначение «Orby» является продолжением серии товарных знаков, однако, при вынесении решений о регистрации товарных знаков по свидетельствам №№ 443419, 443533, 443717, 443909 услуги, указанные в свидетельстве на товарный знак №396343, не были противопоставлены как однородные;

- услуги «представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи, продажа аукционная, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами) не однородны услугам «демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, реклама, реклама интерактивная компьютерной сети, управление процессами обработки заказов на покупки»

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «Абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц, запись сообщений, обзоры печати, обработка текста, обслуживание секретарское, обслуживание стенографическое, организация подписки на газеты (для третьих лиц), оценка леса на корню, оценка шерсти, представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи, продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц), услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат торговых автоматов, прокат фотокопировального оборудования, работы машинописные, репродуцирование документов, услуги по переезду предприятий, услуги телефонных ответчиков (для отсутствующих абонентов), фотокопирование».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (02.08.2010) приоритета заявки №2010724992/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 14.4.3 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 «Orby» является словесным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [1] «ORBY» по свидетельству № 396343 является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено тем, что они являются фонетически тождественными. Словесный элемент «ORBY» в словарях основных европейских языков отсутствует. Поскольку сравниваемые обозначения являются фантазийными, анализ по семантическому критерию сходства невозможен.

Графическое отличие заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено выполнением их различными шрифтами, однако, графическое отличие заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, при установлении фонетического тождества не является определяющим.

Вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основан на том, что противопоставленный товарный знак зарегистрирован, в том числе и для услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; управление процессами обработки заказов на покупки», которые однородны испрашиваемым услугам 35 класса МКТУ «представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи, продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)».

Заявитель на заседании коллегии скорректировал перечень услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)», уточнив ее, «продвижение товаров (для третьих лиц), а именно услуги розничной торговли».

При установлении однородности коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что услуга «демонстрация товаров» относится к услуге «реклама», так как демонстрация товаров – это одно из наиболее простых и распространенных рекламных средств, которое получило повсеместное и повседневное применение в торговых залах магазинов.

Вместе с тем, «продвижение товаров» - это совокупность разных мер, усилий, действий предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения из сбыта, расширения рыночного поля товаров.

Таким образом, анализ скорректированного заявителем перечня услуг 35 класса МКТУ «представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц), а именно услуги розничной торговли услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)», а также приведенные на заседании коллегии доводы заявителя позволяют коллегии палаты по патентным спорам прийти к выводу о том, что заявителем осуществляются услуги по реализации товаров через магазины розничной торговли.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам считает вышеуказанные услуги 35 класса МКТУ приведенные в перечне услуг противопоставленного товарного знака неоднородными услугам 35 класса МКТУ в отношении которых испрашивается регистрация.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 13.12.2011, изменить решение Роспатента от 11.10.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010724992.