

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 19.07.2012, поданное фирмой АйСиКью ЛЛК, США (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №443486, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2009732611/50 с приоритетом от 09.12.2009 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 28.10.2011 за №446486 в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Институт экономики предпринимательства», Россия (далее – правообладатель).

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде бордового квадрата, внутри которого помещена окружность, по которой расположены словесные элементы «КОРПОРАЦИЯ «СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ». Внутри окружности – трехцветная монограмма, состоящая из художественно оформленных букв «К», «С», «О». Внизу знака по горизонтали расположен словесный элемент «Корпорация «Столичное образование».

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.07.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №446486, мотивированное несоответствием требованиям, установленным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «ICQ» (свидетельство №186352, приоритет от 02.11.1998), правовая охрана которому предоставлена на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ;

- сравниваемые знаки производят в целом сходное впечатление и могут смешиваться потребителями несмотря на отдельные отличия;

- исходя из особенностей графического исполнения, буквы «КСО» оспариваемого знака визуальнo могут восприниматься как буквы «ICQ»;

- сопоставляемые услуги 38 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков однородны, поскольку имеют одинаковое функциональное назначение и круг потребителей;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что ICQ (сленговое название «аська») это всемирно известный и узнаваемый бренд.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №446486 недействительным в отношении всех услуг 38 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены распечатки, содержащие сведения о товарном знаке по свидетельству №446486.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 19.07.2012, на заседании коллегии, состоявшемся 27.09.2012, представил ходатайство, в котором отмечает, что не возражает против признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №446486 недействительным в отношении услуг 38 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

С учетом даты приоритета (09.12.2009) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №446486 включает в себя вышеуказанный 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 требованиями пункта 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №446486 – [1] представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде квадрата бордового цвета, внутри которого начерчена окружность. По кругу окружности написаны слова «КОРПОРАЦИЯ «СТОЛИЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ», внутри окружности расположена композиция, состоящая из трех букв «К», «С», «О», выполненных в оригинальном графическом исполнении. Внизу знака по горизонтали расположен словесный элемент «Корпорация «Столичное образование». Словесный элемент «КОРПОРАЦИЯ» является неохраняемым.

Правовая охрана знаку предоставлена в белом, бордовом, красном, синем цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №186352 – [2] представляют собой словесное обозначение «ISQ», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 38, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ знаков [1] и [2] показал следующее.

В оспариваемом знаке графический элемент в виде трех букв «К», «С», «О» выполнен в оригинальной графической манере, в силу чего может быть воспринят как «ISQ», так как:

- в написании буквы «К» использовано два контрастных цвета: ее вертикальная составляющая выполнена белым цветом, ярко выделяющимся на фоне бордового цвета, в то время как боковые составляющие буквы выполнены красным цветом, который сливается с фоновым цветом и становятся еле видимыми. Кроме того, над вертикальной составляющей буквы «К» расположен изобразительный элемент в виде стилизованной звезды, выполненный также белым цветом, в результате чего данный графический элемент визуалью может быть воспринят как латинская буква «i»;

- буква «О» также выполнена белым цветом, внизу справа от буквы расположен изобразительный элемент в виде трех разноцветных полос, при этом верхняя полоса, соприкасающаяся с буквой, выполнена белым цветом, составляет единое целое, в результате чего данный графический элемент визуалью может воспринимается как буква «Q»

- буква «С» несмотря на выполнение ее в синем цвете, хорошо различается и виду того, что элементы справа и слева могут быть восприняты как латинские буквы, также может быть воспринята как латинская буква «С».

Наличие дополнительных словесных элементов в оспариваемом знаке не придает существенного отличия между сравниваемыми обозначениями, в силу того, что более удобным для восприятия расположением в центре композиции является сочетание букв, рассмотренных выше, на которые в большей степени фиксируется внимание потребителя.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что в целом сравниваемые знаки [1] и [2] могут привести к смешению их потребителями.

Сравнение перечней услуг 38 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги однородны, поскольку относятся к одному роду услуг «связь», имеют одно назначение.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание представленное на заседании коллегии ходатайство правообладателя, в котором выразил согласие с доводами возражения от 19.07.2012.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в удовлетворении возражения от 19.07.2012.

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

удовлетворить возражение от 19.07.2012, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №446486 недействительным в отношении всех услуг 38 класса МКТУ.