

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 02.06.2016 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1046400, при этом установила следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку по международной регистрации № 1046400 с конвенционным приоритетом от 31.12.2009 в отношении товаров 14 и услуг 35, 37 классов МКТУ на имя компании Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), Швейцария (далее – правообладатель).

Оспариваемый знак представляет собой словесное обозначение «ОМЕГА», выполненное буквами русского алфавита.

В поступившем 02.06.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку по международной регистрации № 1046400 в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 278820 и 529317 («АМЕГА»), охраняемыми на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранний приоритет, в силу близкого состава звуков у слов «ОМЕГА» и «АМЕГА».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации оспариваемому знаку недействительным полностью.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии, состоявшемся 22.08.2016, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый знак не является сходным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 278820, так как они производят разное общее зрительное впечатление в силу разного цветового и шрифтового исполнения, наличия в противопоставленном товарном знаке акцентирующих на себе внимание изобразительных элементов и наличия у сравниваемых знаков разного состава букв, обусловленного использованием разных алфавитов, а также отличаются составом звуков и своей семантикой, поскольку слово «ОМЕГА» является названием 24-ой буквы греческого алфавита, а слово «AMEGA» отсутствует в каких-либо словарях, то есть является фантазийным.

При этом правообладателем отмечено, что услуги, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, никак не являются однородными, так как они относятся к разным видам деятельности и отличаются своим назначением и кругом потребителей.

В отзыве также указано, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 529317 никак не мог препятствовать предоставлению правовой охраны оспариваемому знаку, так как этот противопоставленный товарный знак имеет более позднюю дату приоритета (26.07.2013), чем оспариваемый знак.

К тому же правообладателем указано на наличие у него исключительных прав на знаки «OMEGA» по международным регистрациям №№ 631797 и 614933, имеющие более ранние приоритеты (18.11.1994 и 31.01.1994), чем противопоставленные товарные знаки, а также на факт широкой известности и высокой репутации продукции правообладателя, индивидуализируемой и реализуемой под знаками «OMEGA» («ОМЕГА»).

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации оспариваемого знака.

К отзыву были приложены, в частности, распечатки сведений о деятельности правообладателя [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета оспариваемого знака (31.12.2009) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «ОМЕГА». Правовая охрана на территории Российской Федерации была предоставлена этому знаку с конвенционным приоритетом от 31.12.2009 в отношении товаров 14 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 278820 с приоритетом от 29.04.2003 представляет собой комбинированное обозначение



со словесным элементом «AMEGA», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный товарный знак охраняется на имя лица, подавшего возражение, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого знака и противопоставленного товарного знака показал, что они производят совершенно разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным шрифтовым (стандартный – оригинальный) и цветовым (черный – сочетание красного и серого) исполнением, наличием в противопоставленном товарном знаке изобразительных элементов, занимающих в нем большую часть пространства и отсутствующих в оспариваемом знаке, и

абсолютно разным составом букв, имеющих совершенно разное графическое начертание, в силу применения разных (русского – латинского) алфавитов. Данное обстоятельство обуславливает вывод о несхождении сравниваемых знаков по визуальному критерию сходства обозначений.

Различие сравниваемых знаков по фонетическому критерию сходства обозначений обуславливается наличием в соответствующих словах («ОМЕГА» – «AMEGA») совершенно разных слогов – гласных звуков («О» – «А»), акцентирующих на себе внимание в силу своего начального положения, особенно в таких коротких словах (всего лишь 3 слога).

При этом слово «ОМЕГА» представляет собой название последней буквы в греческой азбуке, а в переносном смысле означает конец («альфа и омега» – начало и конец) (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Словарь иностранных слов русского языка» – <http://dic.academic.ru>).

В свою очередь, слово «AMEGA» отсутствует в словарях, то есть является фантазийным словом, образованным, скорее всего, путем простого присоединения буквы «А» к лексической единице английского языка «MEGA» («очень, в высшей степени»), что подтверждается, в частности, наличием в противопоставленном товарном знаке визуальной разделяющей их жирной точки, помещенной между буквами «А» и «М» («А-MEGA»).

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод о несхождении сравниваемых знаков и по семантическому критерию сходства обозначений.

Принимая во внимание наличие у сравниваемых знаков вышеуказанных существенных отличий по фонетическому, визуальному и семантическому критериям сходства обозначений, коллегия пришла к выводу, что эти знаки никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть они не являются сходными.

Все услуги 35 класса МКТУ «retail sale of horological products and of jewellery products; retail sale of horological products and of jewellery products via global computer networks» («розничная торговля часовыми изделиями и ювелирными изделиями; розничная продажа часовых изделий и ювелирных изделий с использованием глобальных компьютерных сетей»), в отношении которых предоставлена правовая

охрана оспариваемому знаку, и услуги 35 класса МКТУ «выпуск рекламных материалов; демонстрация товаров; изучение рынка; коммерческая деятельность; оформление витрин; организация выставок для коммерческих целей; продажа аукционная; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; реклама; распространение рекламных объявлений; размещение (вне помещений) объявлений, афиш; рекламные агентства», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, относятся к совершенно разным областям экономической деятельности – к разным родовым группам услуг (розничная торговля – рекламные услуги, изучение рынка и посреднические услуги), имеют разное назначение (непосредственная продажа товаров конечному потребителю – стимулирование сбыта товаров и иная помощь хозяйствующим субъектам), отличаются кругом потребителей (непосредственно покупатели товаров – хозяйствующие субъекты) и условиями их оказания (розничные магазины – рекламные и консалтинговые агентства).

Вышеуказанные обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии однородности у соответствующих услуг 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки.

Поскольку сравниваемые знаки не являются сходными, а услуги 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых они предназначены, не являются однородными, то отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю.

Таким образом, довод возражения о том, что оспариваемый знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 278820, являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, не нашел своего подтверждения по результатам их сравнительного анализа.

Что касается требования возражения о признании предоставления правовой охраны оспариваемому знаку недействительным полностью, то следует отметить, что в данном возражении совсем отсутствует какое-либо его обоснование относительно приведенных в перечне оспариваемой международной регистрации знака товаров 14 и услуг 37 классов МКТУ, которые, очевидно, также относятся к

совершенно иным сферам экономической деятельности и имеют другое назначение, чем услуги 35 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака, то есть не являются однородными им.

В свою очередь, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 529317 имеет более поздний приоритет (26.07.2013), чем оспариваемый знак, конвенционный приоритет которого от 31.12.2009.

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

К тому же коллегия не располагает какими-либо документами, которые свидетельствовали бы об использовании лицом, подавшим возражение, противопоставленных товарных знаков в отношении соответствующих товаров 14 и услуг 35, 37 классов МКТУ и, как следствие, о наличии какого-то конфликта интересов с правообладателем на соответствующих рынках товаров и услуг по поводу оспариваемого знака.

Напротив, именно правообладатель обладает исключительными правами на серию знаков «OMEGA» по международным регистрациям №№ 631797 и 614933, имеющих более ранние приоритеты (18.11.1994 и 31.01.1994), чем принадлежащие лицу, подавшему возражение, противопоставленные товарные знаки «AMEGA» по свидетельствам №№ 278820 и 529317 (29.04.2003 и 26.07.2013), причем, в частности, и в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама», однородных рекламным услугам противопоставленных товарных знаков.

При этом необходимо также отметить, принимая во внимание материалы [1], факт известности и высокой репутации продукции (наручных часов) правообладателя, индивидуализируемой и реализуемой на территории Российской Федерации под знаками «OMEGA» и «ОМЕГА».

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод еще и об отсутствии необходимого обоснования заинтересованности у лица, подавшего возражение, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса для оспаривания предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной

регистрации № 1046400, что является также самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.06.2016, оставить в силе правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации № 1046400.