

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 21.02.2013, поданное ООО «О плюс К – Маркетинг плюс консалтинг», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 29.11.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011738427, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2011738427 с приоритетом от 23.11.2011 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено обозначение, включающее композицию, состоящую из круга оранжевого цвета с выделенным сегментом зеленого цвета и стилизованной буквы «К» зеленого цвета, соединенных друг с другом визуально выделенным знаком плюс белого цвета, наложенным на оранжевый круг и букву «К».

Регистрация товарного знака испрашивается в оранжевом, белом, зеленом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 29.11.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011738427 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с изобразительным товарным знаком по свидетельству №412823, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35, 36, 41 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что сходство знаков установлено на основании графического признака сходства, обусловленного общим зрительным впечатлением, которое сформировано подобием заложенных в обозначения идей (круги с клинообразными графическими элементами зеленого цвета).

В возражении от 21.02.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Возражение содержит анализ сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, на основании которого сделан вывод об отсутствии сходства между ними, поскольку они имеют существенные различия с визуальной и семантической точки зрения.

В возражении, в частности, указано, что сравниваемые знаки заложены разные идеи, поскольку в композиции заявленного обозначения отражена часть фирменного наименования заявителя «О плюс К – Маркетинг плюс консалтинг». Кроме того, цветной круг с сектором и клинообразным элементом ассоциируется со стилизованной диаграммой, которая для заявителя является наглядным средством отображения результатов выполненных исследовательских и маркетинговых услуг.

В противопоставленном товарном знаке изображена окружность, на которую наложена геометрическая остроконечная фигура зеленого цвета, ассоциирующаяся с наконечником стилизованной стрелы, при этом ранее принадлежащее правообладателю противопоставленного знака обозначение по свидетельству №179677 очень далеко от утверждения, что круг – это яблоко.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011738427 в отношении всех заявленных услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии документов из переписки с Роспатентом;
- выписка из презентации организации – заявителя;
- пример круговой диаграммы;
- распечатка Главной страницы с сайта организации-заявителя;
- распечатка свидетельства №179677.

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

С учетом даты (23.11.2011) поступления заявки №2011738427 на регистрацию товарного знака, 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.3) Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями; с комбинированными

обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер обозначений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака заявлено обозначение, включающее композицию, состоящую из круга оранжевого цвета с выделенным сегментом зеленого цвета и стилизованной буквы «К» зеленого цвета, соединенных друг с другом визуально выделенным знаком плюс белого цвета, наложенным на оранжевый круг и букву «К».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №412823 представляет собой изображение стилизованного яблока в виде кольца красного цвета с наложенным на него слева зеленым треугольником.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Визуальные отличия между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком определяются разным общим зрительным впечатлением, которое формируется различием внешней формы с учетом включения

в композицию сравниваемых знаков различных изобразительных элементов, в том числе буквы «К» и значка +, разным цветовым сочетанием, а также смысловым значением, заложенным в знаки, поскольку основная идея, заложенная в противопоставленный товарный знак - стилизованное изображение яблока, а в заявленном обозначении – отражение фирменного наименования заявителя «О плюс К – Маркетинг плюс консалтинг».

Таким образом, сравниваемые обозначения вызывают в сознании потребителя различные ассоциации, что определяет общий вывод об отсутствии между знаками сходства до степени смешения, несмотря на однородность услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, что заявителем в возражении не оспаривается.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, отсутствуют основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011738427.

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

удовлетворить возражение от 21.02.2013, отменить решение Роспатента от 29.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011738427.