

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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 19.02.2013, на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011710069, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011710069 с приоритетом от 04.04.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Е.Н. Алабужевой, г. Новосибирск (далее - заявитель) в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ЛА лидераудит», расположенные на фоне прямоугольника красного цвета. Словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент «ЛА» расположен над словом «лидераудит» и выполнен более крупным шрифтом.

Роспатентом 23.07.2012 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011710069 в отношении услуг 36, 45 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому в отношении услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя ФГУП «Научно-производственное объединение им. С.А.Лавочкина», 141400, Московская обл., г.Химки, ул. Ленинградская, 24, словесным товарным знаком «ЛА» по свидетельству №419795 с приоритетом от 26.11.2009 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

При установлении сходства экспертиза принимала во внимание фонетическое тождество элементов «ЛА» и «ЛА», входящих в состав сравниваемых обозначений.

В возражении от 19.02.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «ЛА лидераудит» отличается от противопоставленного товарного знака «ЛА» числом слов, слогов и букв;
- два словесных элемента имеют в заявленном обозначении очевидную связь, поэтому данные слова следует рассматривать совместно, при этом логическое ударение падает на слово «лидераудит», которое имеет самостоятельное смысловое значение;
- противопоставленный товарный знак является исключительно простым набором двух букв и представляет собой название серии истребителей, например, истребителей «ЛА 5», которые производились на данном предприятии во время Великой отечественной войны;
- в заявленном обозначении внимание, в первую очередь, фиксируется на внешней форме обозначения (прямоугольник), потом на внешнем виде надписи и только затем на содержании словесных элементов, кроме того доминирование красного цвета делает обозначение наиболее узнаваемым для потребителя;
- противопоставленный товарный знак является словесным;

- таким образом сравниваемые знаки имеют фонетические, семантические и графические различия;

- принимая во внимание вышесказанное, можно констатировать, что комбинированное обозначение по заявке №2011710069 и товарный знак по свидетельству №419795 не являются сходными;

- перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, относится к услугам рекламы;

- в соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке;

- назначением рекламы является привлечение внимания, увеличение узнаваемости лица, товаров и/или оказываемых услуг среди потребителей, то есть среди неопределенного круга лиц;

- услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения, не являются видовыми по отношению к услугам рекламы, представляют собой самостоятельные виды услуг и никаким образом не зависят от услуг по рекламе;

- для оказания услуг, указанных в перечне заявленного обозначения, требуются специальные знания и навыки, которые не совпадают с необходимыми знаниями и навыками специалистов по рекламе;

- таким образом, перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, и перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которого зарегистрирован противопоставленный товарный знак, не являются однородными.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и в дополнение к услугам 36, 45 классов МКТУ, в отношении которых принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке

№2011710069, вынести решение о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «анализ себестоимости; аудит; бюро по найму; бухгалтерские консультации; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; налоговый консалтинг физических и юридических лиц; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при найме на работу; услуги в области общественных отношений; экспертиза деловая».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (04.04.2011) заявки №2011710069 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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 именно звуковое сходство (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)).

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ЛА лидераудит», расположенные на фоне прямоугольника красного цвета. Словесные элементы выполнены оригинальным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета. Словесный элемент «ЛА» расположен над словом «лидераудит» и выполнен более крупным шрифтом.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011710069 в отношении услуг 35 класса МКТУ основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении услуг 35 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №419795.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «ЛА», выполненное стандартным жирным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено, что знаки включают фонетически тождественный словесный элемент «ЛА».

Необходимо отметить, что в заявленном обозначении, словесный элемент «ЛА» выполняет самостоятельную индивидуализирующую функцию, поскольку визуально доминирует в знаке и не связан семантически со словом «лидераудит».

В силу отсутствия лексического значения у словесного элемента «ЛА» проведение анализа по семантическому критерию сходства не представляется возможным.

Сопоставляемые словесные элементы имеют графические отличия, поскольку выполнены различными видами шрифтов и различным цветом (заявленное обозначение – оригинальным шрифтом белого цвета, а противопоставленный товарный знак – стандартным шрифтом черного цвета).

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (фонетическому, смысловому и графическому) не обязательно, поскольку в соответствии с подпунктом 4 пункта 14.4.2.2. Правил, признаки, перечисленные в данном пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В рассматриваемом случае, ввиду фонетического сходства словесных элементов, которые являются основными индивидуализирующими элементами в сравниваемых обозначениях, заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №419795 признаны коллегией палаты по патентным спорам сходными в целом.

Товарный знак по свидетельству №419795 зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих или рекламных целях; реклама».

Реклама - 1) информация о потребительских свойствах товаров и различных видах услуг с целью их реализации, создания спроса на них; 2) распространение сведений о лице, организации, произведении литературы и искусства и т. п. с

целью создания им популярности, см. <http://slovari.yandex.ru> (Яндекс, Словари, БСЭ, 1969-1978).

В перечне заявленного обозначения указаны услуги 35 класса МКТУ «представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи», которые также относятся к роду рекламных услуг, имеют то же назначение, что и реклама (информирование потребителей о товарах/услугах), тот же круг потребителей (лица, организации, производящие товары, либо оказывающие услуги). В силу изложенного, упомянутые выше услуги были признаны однородными.

Правовая охрана заявленного обозначения также испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]».

Продвижение товара - совокупность разнообразных мер, усилий, действий, предпринимаемых производителями или продавцами товара, посредниками в целях повышения спроса, увеличения сбыта, расширения рыночного поля товара (см. <http://www.vocable.ru/dictionary/80/word/prodvizhenie-tovara> (Л.Кураков. Экономика и право: словарь-справочник)).

Из представленных выше определений очевидно, что реклама является одним из механизмов, используемых при продвижении товаров. Сопровождение указанных услуг сходными знаками может привести к возникновению у потребителя представления о том, что они оказываются одним и тем же лицом.

В этой связи заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении услуг 35 класса МКТУ «представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]», поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №419795, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, противопоставленный товарный знак не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011710069 в отношении остальных заявленных услуг 35 класса МКТУ в рамках требований

пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку в перечне товарного знака по свидетельству №419795 отсутствуют однородные им услуги.

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

удовлетворить возражение от 19.02.2013, изменить решение Роспатента от 23.07.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011710069.