

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 30.08.2013. Данное возражение подано Забурянным Владимиром Михайловичем, Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 383954, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству № 383954 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.07.2009 по заявке № 2007725696 с приоритетом от 20.08.2007 в отношении товаров и услуг 03, 05, 06, 14, 20, 21, 24-26, 28-30, 34-37, 39-41, 43-45 классов МКТУ на имя Колитенко Екатерины Евгеньевны, Россия (далее – правообладатель).

Товарный знак по свидетельству № 383954 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Экватор EQUATOR», выполненными строчными и заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

В палату по патентным спорам 10.09.2013 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное тем, что оспариваемый товарный знак, зарегистрированный в отношении услуг 35 и 37 классов МКТУ, сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком лица, подавшего возражение, «ЭКВАТОР» по свидетельству № 319950 (приоритет 09.03.2005) [1].

Необходимо отметить, что в возражении отсутствуют: указание нормы права, на основании которой оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 383954; обоснование изложенной в возражении позиции; анализ сходства знаков и однородности услуг; а также испрашиваемый объем признания недействительным правовой охраны оспариваемого знака.

Анализ текста возражения от 30.08.2013 позволяет коллегии палаты по патентным спорам считать, что, по мнению лица, подавшего возражение, товарный знак по свидетельству № 383954 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон), в связи со сходством до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных услуг 35 и 37 классов МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, 06.12.2013 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- мотивы возражения не аргументированы действующими нормами права;
- правообладатель согласен со сходством сравниваемых товарных знаков;
- анализ услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых знаков, показывает их неоднородность (приведен подробный анализ);
- дополнительно следует отметить, что в 2007 году в процессе экспертизы указанный знак [1] противопоставлялся заявленному обозначению. Было получено согласие правообладателя товарного знака [1], но в связи с истечением сроков представления ответа на уведомление согласие в адрес ФИПС не высылалось. В этой связи экспертизой из перечня заявленного обозначения были исключены однородные товары и услуги, в том числе однородные услуги 35 и 37 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов правообладателем представлены материалы, касающиеся проекта письма-согласия (1).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 383954.

Лицом, подавшим возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 18.12.2013, были дополнительно представлены письменные пояснения (2), в которых приведен анализ понятия «исключительного права» и однородности услуг 35 класса МКТУ сравниваемых знаков, а именно, указано, что однородными следует признать «консультации по вопросам организации и управления бизнесом» (противопоставленный знак) и «услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), продвижение товаров (для третьих лиц)» (оспариваемый знак). Отмечено, что продвижение товаров – это совокупность различных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширение поля товаров. Кроме того, указано, что длительность использования противопоставленного знака – с 2005 года, что повышает его индивидуализирующую функцию.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (20.08.2007) заявки № 2007725696 на регистрацию товарного знака по свидетельству № 383954 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Закон 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 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и содержит изобразительный элемент в виде стилизованного изображения земного шара и словесные элементы «Экватор», «EQUATOR». Первая буква «Э» наложена на изобразительный элемент. Словесные элементы выполнены строчными и заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «ЭКВАТОР» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сопоставляемые обозначения содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Экватор», что обуславливает ассоциирование знаков в целом, что правообладателем знака не оспаривается.

Сравнительный анализ услуг 35 и 37 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и услуг 35 и 37 классов МКТУ противопоставленного знака [1] показал следующее.

Следует отметить, что в возражении упомянуты услуги 37 класса МКТУ, однако отсутствуют какие-либо доводы относительно однородности сравниваемых услуг, а в дополнительных пояснениях (2) лицом, подавшим возражение, данные услуги не затронуты.

Относительно услуг 35 класса МКТУ необходимо отметить следующее.

Правовая охрана оспариваемого товарного знака предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ: «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ: «анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; управление гостиничными делами; фотокопирование».

В дополнительных пояснениях (2) лицом, подавшим возражение, указано, что однородными следует признать «консультации по вопросам организации и управления бизнесом» и «услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)». При этом в качестве обоснования указано, что продвижение товаров – это совокупность различных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширение поля товаров. Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что данная услуга отсутствует в обоих перечнях услуг 35 класса МКТУ.

Согласно словарно-справочным источникам (<http://slovari.yandex.ru/>) снабжение – это совокупность мероприятий для удовлетворения материальных потребностей определенного круга лиц (например, предпринимателей); консультация

– это обсуждение какого-либо специального вопроса со специалистом; совещание специалистов.

Анализ приведенных семантических значений показывает, что снабженческие услуги не могут быть признаны однородными консультационным услугам, поскольку относятся к разным видам услуг, имеют различные назначения, условия оказания и круг потребителей.

Остальные услуги 35 класса МКТУ сравниваемых перечней также относятся к неоднородным.

Таким образом, противопоставленный знак [1] зарегистрирован в отношении услуг, не являющихся однородными услугам оспариваемого товарного знака.

Резюмируя изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует признать неубедительным.

От лица, подавшего возражение, 19.12.2013 поступило особое мнение, доводы которого более подробно воспроизводят мотивы, касающиеся однородности указанных выше услуг 35 класса МКТУ. Указанные доводы были проанализированы по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения от 30.08.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 383954.