

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 19.12.2014, поданное компанией OTP Bank Nyrt. (Hongrie) (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1122446, при этом установила следующее.

Международная регистрация №1122446 с конвенционным приоритетом от 24.01.2012 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 23.03.2012 на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1122446 является комбинированным и состоит из словесного элемента «SIMPLE» и изобразительного элемента в виде фигуры неправильной формы, ограниченной кривыми линиями. Обозначение выполнено в зеленом, светло-зеленом, синем и светло-синем цветовом сочетании.

Роспатентом 06.03.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1122446 в отношении услуг 35, 36 и 41 классов МКТУ на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому указанный знак не соответствует требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что знак по международной регистрации №1122446 сходен до

степени смешения в отношении однородных услуг со знаками «SIMPLY» по международной регистрации №840066 [1] и «SIMPLE» по международной регистрации №929027 [2], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя иных лиц в отношении однородных услуг 35, 36, 41 классов МКТУ.

В возражении от 19.12.2014, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.12.2014, заявителем приведены следующие аргументы:

- сравниваемые обозначения отличаются фонетически и графически;
- правообладатель противопоставленного знака [2] предоставил заявителю согласие на регистрацию и использование знака по международной регистрации №1122446 на территории Российской Федерации;
- международная регистрация №840066 [1] не может служить препятствием для предоставления охраны заявленному обозначению, так как срок ее действия истек и продления не было.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1122446 в отношении всех услуг, указанных в международной регистрации.

К возражению приложен оригинал письма-согласия [3] от правообладателя знака [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (24.01.2012) конвенционного приоритета международной регистрации №1122446 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 в Министерстве

юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (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 учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Знак по международной регистрации №1122446 представляет собой комбинацию словесного элемента «SIMPLE» (в переводе на русский означает «простой, несложный», см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo) и расположенного над ним изобразительного элемента в виде стилизованного изображения буквы «С», внутри которой размещен небольшой круг. Предоставление правовой охраны указанному знаку испрашивается для услуг 35, 36, 39 и 41 классов МКТУ.

Решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации указанному обозначению было основано на его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду наличия сходных до степени смешения знаков [1-2], правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя иных лиц в отношении однородных услуг.

Поскольку, как справедливо отмечено заявителем, срок действия правовой охраны знака [1] истек, что подтверждается распечаткой из международной базы WIPO (<http://www.wipo.int/romarin/detail.do>), указанный знак не может являться препятствием для предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1122446, в связи с чем анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением подлежит только знак [2].

Знак [2] является комбинированным и состоит из словесного элемента «SIMPLE», выполненный буквами латинского алфавита и расположенный внутри прямоугольника. Знаку предоставлена правовая охрана в отношении товаров 03 и услуг 41 классов МКТУ.

Услуги 41 класса МКТУ, указанные в перечнях сравниваемых знаков, являются однородными, поскольку соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ знаков на тождество и сходство показал следующее.

Знак по международной регистрации №1122446 и противопоставленный знак [2] имеют в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «SIMPLE», что свидетельствует об их фонетическом и семантическом сходстве. Сравнимые знаки отличаются визуально за счет наличия в них различных изобразительных элементов, а также использования при их выполнении разной цветовой гаммы (зелено-синей и черно-желтой) и разных шрифтовых решений. Указанное свидетельствует об их сходстве до степени смешения в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Вместе с тем, следует отметить, что коллегией было принято во внимание согласие [3] правообладателя противопоставленного знака [2] с предоставлением знаку по международной регистрации №1122446 правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении указанного в международной регистрации перечня услуг 41 класса МКТУ, что подтверждается оригиналом письма, содержащего безотзывное согласие на использование и регистрацию знака по международной регистрации №1122446 на территории Российской Федерации.

Указанное обстоятельство устраняет препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1122446.

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

удовлетворить возражение от 19.12.2014, отменить решение Роспатента от 06.03.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1122446 в отношении всех услуг, указанных в международной регистрации.