

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 10.02.2012, поданное компанией «Промитиэн Лимитед», Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009735122/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009735122/50 с приоритетом от 25.12.2009 на имя заявителя было подано словесное обозначение «PROMETHEAN», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 28.10.2011 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009735122/50 только в отношении товаров и услуг 09, 16, 37, 38, 41 классов МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным знаком, включающим словесный элемент «Prometeia»,

правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ (международная регистрация №993333 с приоритетом от 18.06.2008).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.02.1012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение и противопоставленный знак не являются сходными до степени смешения, так как:

- различия по фонетическому критерию сходства обусловлены различным звуковым составом, в том числе составом согласных и гласных звуков, а также составом и числом слогов словесных элементов;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак производят разное зрительное впечатление;

- сравниваемые обозначения не могут вызывать сходных ассоциаций в сознании потребителя, поскольку словесный элемент заявленного обозначения является лексической единицей английского языка, в то время как словесный элемент противопоставленного знака представляет собой изобретенное слово;

- дополнительно заявитель отмечает, что правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №993333 предоставил на имя заявителя письмо-согласие на регистрацию товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ, в силу чего противопоставленный знак не может препятствовать предоставлению правовой охраны товарному знаку по заявке №2009735122/50.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.10.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2009735122/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- выдержки из англо-русского языка (Яндекс.Lingvo) – [1];
- результаты поиска перевода слова «prometeia» в онлайн-словарях – [2];
- копии публикаций товарных знаков «PROMETHEAN» и «prometeia» – [3];

- распечатки сайта Заявителя www.prometheanworld.ru – [4];
- распечатки сайта www.prometeia.com – [5];
- статистика ключевых слов в системе Яндекс – [6];
- письмо-согласие и его перевод – [7].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

С учетом даты (25.12.2009) поступления заявки №2009735122/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 требованиями 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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 звуко сочетаний 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 пункте 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «PROMETHEAN» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита,

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный знак по международной регистрации №993333 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «Prometeia», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавитов, и изобразительный элемент в виде абстрактной фигуры, расположенной над буквой «р».

Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

С точки зрения фонетики анализ словесных обозначений «PROMETHEAN», «PROMETEIA» показал их сходство, обусловленное тождеством звучания начальных частей «PROMETHE-» - «PROMETE-», на которых в большей степени фиксируется внимание потребителя.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить следующее. Словесный элемент «PROMETHEAN» заявленного обозначения с английского языка переводится как прометеев, новый, новаторский (см. Яндекс-словари), а слово «PROMETEIA» не имеет перевода, что обуславливает их различие по семантическому критерию сходства словесных обозначений. Вместе с тем, данные слова выполнены буквами латинского алфавита и сходны по звучанию, в связи с чем для среднего российского потребителя, имеющего неглубокие познания в английском языке, данные слова будут ассоциироваться друг с другом.

Что касается визуального фактора сходства, то исполнение словесных элементов сравниваемых обозначений буквами одного алфавита, стандартным шрифтом усиливает их сходство. Наличие изобразительного элемента в противопоставленном знаке не играет существенной роли в индивидуализации услуг в силу вышеуказанного доминирования словесного элемента, поэтому не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому фактору сходства словесных элементов, который в данном случае является основным.

Сравнение перечней услуг с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги 35, 42 классов МКТУ однородны, так как обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение и один круг потребителей. Заявителем в возражении однородность услуг не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения обозначения по заявке №2009735122/50 и знака по международной регистрации №993333 в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что правообладатель противопоставленного знака дал согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2009735122/50 в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя старших знаков. С учетом того, что сравниваемые знаки являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие, которое устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2009735122/50 в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 10.02.2012, изменить решение Роспатента от 28.10.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009735122/50.