

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 20.02.2015, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», Россия (далее - лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №524575, при этом установила следующее.

Регистрация указанного товарного знака по заявке №2013718856 с приоритетом от 05.06.2013 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 13.10.2014 за №524575 на имя Игнатенко Романа Николаевича, г. Светлогорск, Россия (далее — правообладатель).

Как указано в описании, приведенном в заявке, оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 20.02.2015 возражении оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что указанная регистрация в отношении части услуг 35 класса МКТУ произведена в нарушение требований подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с товарным знаком «Солнечный ветер» по

свидетельству №272724[1], имеющим более ранний приоритет, исключительные права на этот знак принадлежат лицу, подавшему возражение;

- сравниваемые обозначения являются тождественными фонетически и семантически;

- услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака – «продвижение товаров для третьих лиц, размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями посредством Интернет-каталогов, распространение образцов» однородны услугам «рекламные агентства, реклама», для которых зарегистрирован товарный знак [1];

- услуги фотокопирования 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, однородны услуге 40 класса МКТУ – «полиграфия», указанной в перечне товарного знака [1].

В возражении выражена просьба признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №524575 в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров для третьих лиц, размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями посредством Интернет-каталогов, распространение образцов; услуги фотокопирования».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, представил отзыв на данное возражение, доводы которого сводятся к следующему.

- услуга «распространение образцов» действительно является однородной услугам рекламы, с чем правообладатель согласен;

- остальные услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака не являются однородными рекламе, поскольку они относятся к разным видовым и родовым группам услуг, услуга фотокопирования не является однородной полиграфии, поскольку первая относится к конторским услугам, а вторая – к услугам печатным, оказываемым типографиями, следовательно, у потребителя не может возникнуть представления о принадлежности этих услуг одному лицу.

В связи с указанным в отзыве правообладателем выражена просьба о сохранении действия правовой охраны товарного знака по свидетельству №524575 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ за исключением услуги «распространение образцов».

От лица, подавшего возражение, факсимильной связью поступила просьба о переносе заседания коллегии, мотивированная тем, что между сторонами спора ведутся переговоры о сокращении перечня и выдаче письма-согласия.

Коллегия отказала в удовлетворении просьбы о переносе, поскольку представители правообладателя не подтвердили наличие переговорного процесса между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (05.06.2013) правовая база для оценки его охраноспособности 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.

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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная 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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное в одну строку стандартным шрифтом буквами русского алфавита словосочетание «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР». Знак зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ.

Возражение от 20.02.2015 основано на наличии сходного до степени смешения в отношении части однородных услуг товарного знака [1], правовая охрана которому предоставлена ранее на имя лица, подавшего возражение.

Товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словосочетания «Солнечный ветер», выполненного в одну строку стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для услуг 35, 39, 40, 41 и 43 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки являются тождественными фонетически и семантически и сходными графически за счет выполнения обозначений стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку. Наличие в противопоставленном знаке изобразительного элемента в виде заштрихованного круга, на фоне которого расположена часть слова «Солнечный», не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве обозначений ввиду того, что изобразительный элемент в знаке [1] играет в обозначении второстепенную роль в отличие от словесного элемента, на котором акцентируется основное внимание потребителя.

Таким образом, можно сделать вывод о сходстве оспариваемого и противопоставленного товарного знаков, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом, что правообладателем не оспаривается.

Анализ перечня услуг, в отношении которых испрашивается признание товарного знака по свидетельству №524575 недействительным – «продвижение товаров для третьих лиц, размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями посредством Интернет-каталогов, распространение образцов; услуги фотокопирования», и услуг «рекламные агентства, реклама; полиграфия», для которых действует противопоставленный товарный знак [1], показал, что услуги «продвижение товаров для третьих лиц, размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями посредством Интернет-каталогов, распространение образцов» являются однородными услугам «реклама, рекламные агентства», поскольку они относятся к одной родовой группе (продвижение товаров для третьих лиц, распространение рекламных материалов), имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Кроме того, при анализе однородности товаров/услуг учитывалась степень сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. В данном случае сравниваемые товарные знаки «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР» и «Солнечный ветер» имеют высочайшую степень сходства, что также принималось во внимание при анализе однородности услуг. Вместе с тем, коллегия отмечает, что услуги фотокопирования, включенные в 35 класс МКТУ оспариваемого товарного знака, не являются однородными услугой 40 класса МКТУ – «полиграфия», указанной в перечне товарного знака [1], поскольку они имеют разный вид, относятся к разным родовым группам, в одном случае – это услуги офисных служб (фотокопии могут быть изготовлены в любом офисе и даже в домашних условиях), а в другом – услуги по производству печатных изделий (печатная продукция производится типографиями с использованием специального полиграфического оборудования), указанные услуги имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Сходство сравниваемых товарных знаков и однородность части услуг 35 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, свидетельствуют о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение от 20.02.2015 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №524575 недействительным в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров для третьих лиц; размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями посредством Интернет-каталогов; распространение образцов».