

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 31.10.2011, поданное компанией «Дир энд Компани», США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.07.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009725604/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009725604/50 с приоритетом от 15.10.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 12 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Service ADVISOR», выполненные со смещением друг к другу стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Точка от буквы «i» в слове «Service» является началом пунктирной линии, которая заканчивается над буквой «V» в слове «ADVISOR» и образует над этой буквой стрелку.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 28.07.2011 было принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров 07, 12 и услуг 37 классов МКТУ, а также части товаров 09 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товара «компьютерные программы» 09 класса МКТУ на основании пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №240302 [1] с приоритетом от 12.01.2001,

зарегистрированным ранее на имя ЗАО «Группа Медиа Артс», Россия, для услуг 35 класса МКТУ, однородных товарам 09 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «Service» не может являться объектом правовой охраны, так как в целом не обладает различительной способностью в отношении услуг 37 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 31.10.2011 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «Service advisor» представляет собой неделимое словосочетание, единое семантическое целое, в связи с чем словесному элементу «Service» должна быть предоставлена правовая охрана;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] не являются сходными по фонетическому, визуальному, семантическому критериям сходства;
- словесные элементы «Service advisor» и «AdWiser» состоят из различного количества слов, слогов и звуков, чем обусловлено их звуковое различие;
- зрительно сравниваемые обозначения производят различное впечатление. Их визуальные образы не будут порождать в сознании потребителя представление о принадлежности товарных знаков одному владельцу;
- словесный элемент заявленного обозначения может быть переведен как «служебный советник» и др., тогда как словесный элемент противопоставленного товарного знака – изобретенное слово или даже словосочетание, состоящее из двух слов: значимого слова «Ad» (от advertisement – реклама, объявление) и изобретенного слова «Wiser». Таким образом, семантические ассоциации, порождаемые сравниваемыми обозначениями, будут различны.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента и о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех товаров 07, 09, 12 и услуг 37 классов МКТУ с включением словесного элемента «Service» в качестве охраняемого элемента знака.

Коллегия Палаты по патентным спорам на основании пункта 4.8 Правил ППС на заседании, состоявшемся 01.12.2011, выдвинула новое основание для отказа в регистрации заявленного обозначения, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №326876 с

приоритетом от 21.12.2005, зарегистрированным на имя компании «Сарин Текнолоджиз Лтд.», Израиль, в отношении товаров 09 класса МКТУ [2]. В связи с чем заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Представитель заявителя ходатайствовал о переносе заседания коллегии на более поздний срок в связи с необходимостью представить доводы на выдвинутое коллегией основание для отказа в регистрации заявленного обозначения. Указанное ходатайство было удовлетворено, и на последующее заседание коллегии Палаты по патентным спорам представитель заявителя предоставил оригиналы писем – согласий {1-2} от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1-2].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии по рассмотрению возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.10.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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 допускается только 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 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения 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 пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Заявленное обозначение является комбинированным и включает словесные элементы «Service» и «ADVISOR», выполненные со смещением друг к другу буквами латинского алфавита. Точка над буквой «i» в слове «Service» является началом пунктирной линии, которая заканчивается над буквой «V» в слове «ADVISOR», причем пунктирная линия над этой буквой заканчивается стрелкой. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров 07, 09, 12 и услуг 37 классов МКТУ.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. www.multitrans.ru) показал, что словесный элемент «advisor» переводится с английского языка как «консультант; помощник», а словесный элемент «service» как «сервис, обслуживание».

Таким образом, словесный элемент «service», обладающий вышеприведенной семантикой, в отношении услуг 37 класса МКТУ относится к категории обозначений, не обладающих различительной способностью, в связи с чем подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В силу того, что данный элемент не занимает доминирующего положения в обозначении, он может быть включен в состав знака в качестве неохраняемого элемента. Довод заявителя о том, что слова «service» и «advisor»

представляют собой единое словосочетание, неубедителен, поскольку данные слова помещены на разном уровне, выполнены различными видами шрифта, разного цвета и т.д.

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

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №240302 является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде черного квадрата, в который вписан треугольник серого цвета. В правой нижней части квадрата помещены буквы «Ad», за пределами квадрата помещен словесный элемент «Wiser». Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак «ADVISOR» по свидетельству №326876 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ [2].

Заявленное обозначение «Service ADVISOR» и противопоставленный товарный знак «ADVISOR» [2] содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ADVISOR», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. При этом противопоставленный товарный знак «ADVISOR» [2] полностью входит в заявленное обозначение. Изложенное свидетельствует об ассоциировании сравниваемых обозначений в целом.

Товары «компьютерные программы» 09 класса МКТУ заявленного обозначения представляют собой родовое, обобщающее понятие по отношению к товарам «программное обеспечение для использования в алмазной промышленности, а именно, компьютерное программное обеспечение для сканирования, планирования обработки и лазерной маркировки сырьевых алмазов» 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2], чем обусловлена их однородность. Иные товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения (например, компьютеры, одноплатные компьютеры) также однородны всем товарам 09 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, в силу их совместной встречаемости в гражданском обороте и совместного использования (компьютеры и программы для них), кроме того, сравниваемые товары могут иметь одного и того же изготовителя

Таким образом, с учетом установленного сходства сравниваемых обозначений и однородности товаров 09 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены,

заявленное обозначение «Service ADVISOR» и противопоставленный ему знак «ADVISOR» [2] являются сходными до степени смешения в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Что касается противопоставленного товарного знака [1], то, как было указано выше, он состоит из изобразительных и словесных элементов. Вместе с тем, основная индивидуализация осуществляется именно по словесному элементу «AdWiser». При этом, несмотря на то, что части «Ad» и «Wiser» выполнены разным цветом, они воспринимаются как единый словесный элемент «AdWiser», поскольку между данными частицами отсутствует интервал.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными по звуковому критерию, что обусловлено фонетически тождественным произношением их словесных элементов «ADVISOR» [э д в а й з э] и «AdWiser» [э д в а й з э], которые несут основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [1].

В силу того, что словесный элемент противопоставленного товарного знака «AdWiser» [1], а словесный элемент «ADVISOR» - значимым словом английского языка, данные словесные элементы различны по семантическому критерию сходства. Вместе с тем, в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (г) Правил для установления сходства словесных обозначений достаточно их сходства хотя бы по одному из критериев.

Между заявленным обозначением и противопоставленным ему товарным знаком [1] имеются отдельные визуальные различия, обусловленные наличием изобразительных элементов в сравниваемых обозначениях, а также наличием дополнительного словесного элемента в составе заявленного обозначения. Вместе с тем, графические отличия сравниваемых обозначений носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего не могут оказать существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что фонетическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] оказывает решающее влияние на вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на их графические и семантические различия.

Относительно однородности перечней товаров заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] установлено следующее.

Товары 09 класса МКТУ заявленного обозначения, относящиеся к компьютерным программам, следует признать однородными с услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1], относящимся к услугам по сбору информации в машинные базы данных, систематизации информации в машинных базах данных, автоматизированному ведению файлов и т.д. Изложенное обусловлено тем, что у потребителя может создаться представление о принадлежности этих товаров и услуг одному лицу, что не соответствует действительности.

Принимая во внимание сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] и однородность товаров 09 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, приведенных в их перечнях, следует констатировать, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с данным товарным знаком [1].

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегия Палаты по патентным спорам признает правомерным.

Вместе с тем, правообладатели противопоставленных товарных знаков [1-2] выразили согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2009725604/50 и использование его в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в перечне.

Учитывая, что сравниваемые обозначения являются не тождественными, а сходными до степени смешения, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание представленные согласия {1, 2}, устраняющие препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2009725604/50 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 31.10.2011, изменить решение Роспатента от 28.07.2011, зарегистрировать товарный знак по заявке №2009725604/50.