

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, рассмотрела возражение от 30.05.2014, поданное Нэкслинк Менеджмент Инк., Британские Виргинские острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012710844, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012710844, поданной 06.04.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 и 43 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из двух прямоугольников, расположенных друг под другом, в каждом из которых размещен словесный элемент «SIXTY», выполненный заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 24.02.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012710844. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком по свидетельству № 305868 (приоритет от 21.07.2005), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Предприятие «АБА», Москва, для услуг 35 и 43 классов МКТУ, являющихся однородными заявленным услугам 35 и 43 классов МКТУ;

- со знаком по международной регистрации № 892248 (конвенционный приоритет от 01.03.2005), которому предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя AYKO IC GIYIM SANAYI VE TICARET A.S., Турция, для услуг 35 класса МКТУ, являющихся однородными заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 30.05.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное комбинированное обозначение «SIXTY SIXTY», обозначающее «шестьдесят шестьдесят» не сходно по смысловому критерию с противопоставленными товарными знаками, означающими «шестидесятые годы» (товарный знак «the Sixties» по свидетельству № 305868) и «девяносто шестьдесят девяносто – пропорции женского тела» (знак «90 SIXTY 90» по международной регистрации № 892248);

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют существенные фонетические отличия за счет наличия в противопоставленных товарных знаках дополнительных элементов, которые придают им звучание, существенно отличающееся от звучания заявленного обозначения;

- все сравниваемые обозначения образуют единые композиции с входящими в них словесными элементами, при этом в противопоставленных товарных знаках словесные элементы не занимают доминирующего положения, что обеспечивает визуальное несходство с ними заявленного обозначения;

- заявитель входит в ресторанный холдинг Ginza Project и является правообладателем различных товарных знаков, используемых для услуг ресторанов и кафе: «Оливковый пляж» (свидетельство № 502896), «UILLIAM S» (свидетельство № 461369), «ПОНТОН» (свидетельство № 478649), «ДОМ КАРЛО» (свидетельство № 481602) и другие;

- заявленное обозначение используется заявителем для индивидуализации ресторана «SIXTY», расположенного в Москве на шестидесятом этаже небоскреба «Башня Федерация» делового центра «Москва-Сити».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке № 2012710844 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 и 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (06.04.2012) поступления заявки № 2012710844 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 Минюстом России 25.03.2003 рег. № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, в частности, 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.

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

Согласно пункту 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.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из расположенных друг под другом прямоугольников желтого и черного цветов, внутри каждого из которых заглавными буквами латинского алфавита выполнен словесный элемент «SIXTY», над и под которым

имеются параллельные горизонтальные линии. В желтом прямоугольнике слово «SIXTY» и линии выполнены черным цветом, в черном прямоугольнике – желтым цветом.

Оспариваемое решение Роспатента от 24.02.2014 основано на выводе о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 305868 является комбинированным и состоит из стилизованного изображения задней части автомобиля, над которым расположен словесный элемент «the Sixties», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки таким образом, что часть «the» находится внутри полукруга, образованного словом «Sixties» и шестью изобразительными элементами в виде звезд, две из которых выполняют роль точек над буквами «i» слова «Sixties». Данный товарный знак, выполненный в синем, красном, черном и белом цветовом сочетании, зарегистрирован в отношении услуг 35 и 43 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 892248 является комбинированным и представляет собой выполненную в три строки композицию из двух числовых элементов «90» и расположенного между ними словесного элемента «SIXTY». Правовая охрана данному знаку, выполненному в фиолетовом цвете, предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ с указанием числовых элементов «90» в качестве неохраняемых.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 305868 показал следующее.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «SIXTY», выполненный дважды. Изобразительные элементы обозначения служат фоном для словесного, в связи с чем основным элементом в заявленном обозначении является словесный элемент «SIXTY».

В противопоставленном товарном знаке доминирующим, «сильным» элементом является словесный элемент «Sixties», так как по сравнению с изобразительным элементом знака он легче запоминается, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом и именно он позволяет индивидуализировать услуги конкретного лица.

При проведении сравнительного анализа словесных элементов «SIXTY» и «Sixties» необходимо учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить знаки, а руководствуется общими впечатлениями об обозначениях, виденных/слышанных ранее.

В данном случае, с точки зрения звукового сходства, имеет место полное фонетическое вхождение словесного элемента заявленного обозначения в словесный элемент противопоставленного товарного знака: «сиксти» – «сикстиз». Указанное приводит к выводу о звуковом сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, основанном на наличии совпадающих звуков и слогов и их одинаковом расположении. Наличие в противопоставленном товарном знаке артикля «the» не оказывает влияния на вывод о фонетическом сходстве обозначений, так как не приводит к качественно различному звучанию сравниваемых словесных элементов.

Следует отметить, что фонетическое сходство словесных обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

Анализ сравниваемых обозначений по смысловому критерию показал наличие их сходства по следующим причинам.

Согласно англо-русскому словарю ABBYY Lingvo (<http://www.lingvo-online.ru>) слова «SIXTY» и «Sixties» переводятся, соответственно, «шестьдесят» (число, возраст, количество человек, предметов) и «шестидесятые» (годы, столетия, возраст между 60 и 69 годами, числа от 60 до 69, деления шкалы от 60 до 69). Очевидно, что слова «SIXTY» и «Sixties» являются словообразованиями от «SIX» (шесть) и представляют собой обозначения определенного числа либо числового периода, что семантически сближает сравниваемые обозначения.

Довод о восприятии заявленного обозначения как указания номера этажа небоскреба «Башня Федерация» не нашел своего подтверждения. Напротив, согласно сведениям сети Интернет (<http://ginza.ru/msk>) ресторан «SIXTY» располагается не на 60-ом, а на 62-ом этаже указанного здания, при этом позиционируется ресторан следующим образом: «Sixty — это не только ультрасовременный урбанистический стиль небоскребов, но и ностальгия по шестидесятым годам — модным, бесшабашным, стильным и немного сумасшедшим. Яркие сочные краски в стиле Энди Уорхола и Blow Up создают атмосферу праздника и пробуждают феерию чувств».

Изложенное приводит к неубедительности довода заявителя о различной смысловой нагрузке элементов «SIXTY» и «Sixties» (равно «the Sixties») и, следовательно, не позволяет признать обозначения несходными по семантическому признаку сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства словесных элементов, то данный критерий имеет второстепенное значение, ввиду превалирования, в данном случае, фонетического и смыслового признаков сходства, по которым сравниваемые обозначения признаны сходными.

С учетом изложенного, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 305868 являются сходными.

Сравнительный анализ услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и услуг, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 305868, показал, что сравниваемые перечни содержат услуги, относящиеся к одинаковым родовым группам, а именно: услуги, связанные с рекламой и продвижением товаров, а также бизнес-услуги (услугам предпринимателям), в том числе, консультационные, управленческие, бухгалтерские, кадровые, офисные и т.п., услуги по обеспечению временного жилья и питания и услуги проката.

При этом большинство наименований услуг в сравниваемых перечнях совпадает, остальные услуги относятся к упомянутым выше родовым группам услуг, поэтому являются однородными.

В частности, заявленные услуги 35 класса МКТУ «бюро по найму», «тестирование психологическое при найме на работу» однородны услугам «комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам штата сотрудников», имеющимся в перечне противопоставленного знака, по роду, назначению и кругу потребителей.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «обслуживание стенографическое», «услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]», «запись сообщений» однородны услугам «обработка текста» 35 класса МКТУ противопоставленной регистрации, так как они относятся к одной родовой группе – услуги конторские.

В сопоставляемых перечнях услуг 43 класса МКТУ услуга «прокат передвижных строений» является однородной услуге «аренда переносных сооружений», так как они совпадают по виду и назначению.

Услуги «дома престарелых», «пансионаты», «ясли детские» 43 класса МКТУ однородны услугам «пансионаты», «базы отдыха», поскольку относятся к категории услуг, связанных с обеспечением временного жилья и питания.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 305868, охраняемым в отношении однородных услуг 35 и 43 классов МКТУ, имеющим более ранний приоритет, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации № 892248 показал, что они также являются сходными ввиду следующего.

Заявленное обозначение, как и противопоставленный знак, содержит словесный элемент «SIXTY», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, что обеспечивает фонетическое, смысловое и графическое сходство сравниваемых обозначений.

При этом, данный словесный элемент является единственным словесным элементом обоих обозначений, обеспечивающим индивидуализирующую

способность каждого из знаков. Повторение словесного элемента «SIXTY» дважды в заявленном обозначении не меняет смыслового значения обозначения в целом, а числовые элементы «90» противопоставленного знака являются неохраняемыми, что снижает их роль в индивидуализирующей способности знака.

Следует также отметить, что довод заявителя о том, что, с точки зрения семантики, противопоставленный знак означает указание пропорций женского тела, является его субъективным мнением, поскольку возникновение данных ассоциаций при восприятии знака по международной регистрации № 892248 носит дискуссионный характер и не следует из каких-либо дополнительных материалов, свидетельствующих о таком восприятии обозначения потребителями.

Что касается визуального критерия, то некоторые отличия в композиционном расположении тождественного словесного элемента «SIXTY» в данном случае не влияют на вывод о сходстве обозначений, поскольку не приводят к отсутствию их ассоциирования друг с другом в целом.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечнях заявленного обозначения и знака по международной регистрации № 892248, показал, что они совпадают или относятся к одним и тем же родовым группам услуг, в частности, к услугам, касающимся административной деятельности (управление, менеджмент, помощь в организации), консультационным и исследовательским услугам, услугам, связанным с продвижением и рекламой товаров, бизнес-услугам (в том числе, конторским), а также услугам проката.

Например, однородными по роду и назначению являются имеющиеся в перечне заявки № 201271084 услуги «консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по управлению бизнесом; информация деловая» и приведенные в перечне знака по международной регистрации № 892248 услуги «commercial information agencies, business organization consultancy, professional business consultancy, business management assistance commercial or industrial management assistance» (агентства по коммерческой информации; консультации по организации бизнеса; консультации профессиональные в области

бизнеса; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями).

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком по международной регистрации № 892248 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отмены оспариваемого решения Роспатента.

В отношении доводов заявителя, касающихся наличия у него исключительных прав на иные товарные знаки, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что данное обстоятельство не меняет выводов о несоответствии заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 30.05.2014, оставить в силе решение Роспатента от 24.02.2014.