

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 01.03.2011, поданное ООО «Дельта», Российская Федерация (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 24.11.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009714431/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2009714431/50 с приоритетом от 23.06.2009 является Общество с ограниченной ответственностью «Дельта», г. Серпухов.

В качестве товарного знака в отношении товаров 9, 16, 28, и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, заявлено словесное обозначение «ISLAND», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартными шрифтовыми единицами.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.11.2010 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 9, 16, 28, и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для данных товаров на основании пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение «ISLAND» является географическим названием острова Исландия и государства Исландия, тем самым в

целом заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения изготовителя товаров и услуг, так как заявитель находится в России.

Кроме того, заявленное обозначение «ISLAND» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров с ранее зарегистрированными на имя других лиц:

- комбинированным знаком «ISLAND» по международной регистрации №568979, зарегистрированным в отношении однородных товаров 9 класса МКТУ [1];

- словесным знаком «WORMHOLE ISLAND» по международной регистрации №637845, зарегистрированным в отношении однородных товаров 9, 16, 28 и услуг 41, 42 классов МКТУ [2];

- словесными товарными знаками «АЙС ЛЭНД» по свидетельству №385752 в отношении однородных товаров 9, 16 и услуг 41, 42 классов МКТУ [3].

В возражении от 01.03.2011 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака для товаров 9, 16, 28, и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ по следующим причинам:

- заявленное обозначение «ISLAND» переводится с английского языка как «остров», в то время как остров и государство Исландия пишутся как «Iceland», что исключает восприятие заявленного обозначения в качестве географического наименования, в том числе и несоответствующего действительности;
- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки отличаются фонетически, семантически и графически;
- данные отличия обусловлены количеством элементов в знаках, их визуальным восприятием и смысловыми значениями обозначений в целом;
- при этом противопоставленный товарный знак [3] выполнен буквами другого алфавита;
- не все товары и услуги сравниваемых знаков являются однородными.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2009714431/50 в отношении товаров 9, 16, 28, и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (23.06.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ их производства или сбыта.

Согласно пунктам 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

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 14.4.3 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 по заявке №2009714431/50 представляет собой словесное обозначение «ISLAND», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартными шрифтовыми единицами.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слово «ISLAND» переводится с английского языка как «остров» [см. Яндекс. Словари]. Указанное экспертизой географическое наименование государства и острова Исландия, как правомерно отмечено в возражении, пишется «Iceland».

Следовательно, заявленное обозначение не является географическим названием, которое может быть воспринято как указание на место нахождения изготовителя товара.

Отсутствие подобного указания исключает и возможность введения потребителя в заблуждения относительно места нахождения изготовителя товара.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса является ошибочным.

Противопоставленный комбинированный знак по международной регистрации №568979 [1] состоит из словесного элемента «ISLAND», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, над которым расположен изобразительный элемент в виде пальмы внутри срезанной снизу окружности.

Противопоставленный словесный знак «WORMHOLE ISLAND» [2] выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартными шрифтовыми единицами.

Противопоставленный словесный знак «АЙС ЛЭНД» по свидетельству №385752 [3] выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным жирным шрифтом.

.Анализ показал, что заявленное обозначение является сходным с противопоставленными знаками [1, 2] в силу наличия в них фонетически и семантически совпадающего словесного элемента «ISLAND» (остров).

При этом словесные элементы сравниваемых знаков выполнены заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, что свидетельствует и об их графическом сходстве.

В отношении однородности товаров сравниваемых обозначений следует согласиться с доводами экспертизы.

Так, товары 9, 16, 28, и услуги 35, 41, 42 классов МКТУ заявленного обозначения однородны товарам 9, 16, 28 и услугам 41, 42 классов МКТУ противопоставленных знаков [1, 2], так как имеет место совпадение подавляющего большинства товаров и услуг по роду, виду, назначению, кругу потребителей и условиям реализации.

В отношении же иных товаров/услуг, например услуг 35 класса МКТУ, необходимо указать, что в данном случае имеет место принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному производителю, так как они маркированы имеющими высокую степень сходства товарными знаками.

При вынесении решения коллегия Палаты по патентным спорам руководствовалась также положениями пунктов (1), (3) 1. статьи 10bis Парижской Конвенции по охране промышленной собственности, предусматривающей, в частности, запрет на все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

В связи с этим, оспариваемый заявителем вывод о том, что заявленное обозначение по заявке №2009714431/50 является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками по международным регистрациям №568979, №637845 в отношении однородных товаров и, соответственно, противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству » №385752 «АЙС ЛЭНД [3] следует указать, что заявленное обозначение «ISLAND» отличается от данного товарного знака фонетически, графически и семантически, что приводит к выводу

об отсутствии сходства данных обозначений до степени их смешения в отношении однородных товаров.

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

отказать в удовлетворении возражения от 01.03.2011 и оставить в силе решение Роспатента от 24.11.2010.