

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 20.05.2011, поданное ООО «Страховой брокер «Ланкастер», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009715768/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009715768/50 с приоритетом от 03.07.2009 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, обозначение представляет собой оригинальную композицию, состоящую из стилизованного изображения утки с тремя утятами и словесных элементов «ЛАНКАСТЕР» и «СТРАХОВОЙ БРОКЕР», выполненных заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 07.12.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009715768/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому 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 со знаком «LANCASTERPARIS» по международной регистрации №867795, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Кроме того, экспертизой указано, что словесный элемент «СТРАХОВОЙ БРОКЕР» не обладает различительной способностью, указывает на назначение заявленных услуг и является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.05.2011, доводы которого сводятся к тому что, решением Роспатента от 19.04.2011 досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного знака по международной регистрации №867795 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ. Таким образом, указанный знак не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2009715768/50.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.12.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2009715768/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил копию решения Роспатента от 19.04.2011 о досрочном прекращении правовой охраны знака «LANCASTERPARIS» по международной регистрации №867795.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.07.2009) поступления заявки №2009715768/50 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.

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.

В соответствии с требованиями пункта 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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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 требованиями 14.4.2.3 Правил, изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

В соответствии с требованиями пункта 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 их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 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, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункта 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Заявленное обозначение является комбинированным, включает изобразительный элемент, выполненный в виде стилизованного изображения утки с тремя утятами, и словесные элементы «ЛАНКАСТЕР» и «СТРАХОВОЙ БРОКЕР», выполненные заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный знак по международной регистрации №867795 представляет собой словесное обозначение «LANCASTERPARIS», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 08, 09, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 24 -26 и услуг 36, 38, 39, 42 классов МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе, страховой брокер – это лицо, осуществляющее посредническую деятельность по страхованию от своего имени на основании поручений страхователя или перестрахователя (см. <http://slovari.yandex.ru/>). Принимая во внимание, что заявленное обозначение подано на регистрацию товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ, очевидно, что указанный элемент переходит в разряд обозначений, которые характеризуют услуги, а именно указывают на назначение.

На заседании коллегии правообладателем было устно высказано согласие о включении в товарный знак словесного элемента «СТРАХОВОЙ БРОКЕР» в качестве неохраняемого.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений показал, что противопоставленный знак содержит в своем составе фонетически и семантически тождественный заявленному обозначению словесный элемент (LANCASTER - ЛАНКАСТЕР), что свидетельствует о вхождении одного обозначения в другое и о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому критериям сходства.

Что касается визуального фактора сходства, то следует указать, что сравниваемые обозначения хотя и производят различное зрительное впечатление на потребителя, однако графические отличия носят второстепенный характер, поскольку ассоциирование обозначений в целом достигается за счет включения в их состав фонетически и семантически тождественных элементов (LANCASTER - ЛАНКАСТЕР), несущих в обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнение перечней услуг с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги однородны, поскольку они обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №867795 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ обоснованным.

Вместе с тем следует отметить, что на дату 06.06.2011 принятия возражения к рассмотрению досрочно прекращена правовая охрана знака по международной регистрации №867795 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ на основании решения Палаты по патентным спорам от 19.04.2011.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2009715768/50 для всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Таким образом, обозначение по заявке №2009715768/50 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 20.05.2011, отменить решение Роспатента от 07.12.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009715768/50.