

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 поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение от 26.09.2014, поданное компанией «Мозилла Фаундейшн», корпорация штата Калифорния, Соединенные Штаты Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 512945, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена 13.05.2014 по заявке № 2012742622 с приоритетом от 07.12.2012 на имя Общества с ограниченной ответственностью «СэйлНэймс», г. Москва (далее – правообладатель), в отношении услуг 35, 36, 42, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, в следующем цветовом сочетании: «оранжевый, светло-оранжевый, бежевый, черный, белый, красный».



Оспариваемый товарный знак  [1] представляет собой комбинированное обозначение, словесная часть которого представлена элементом «Firefox», выполненным латинским алфавитом оригинальным шрифтом. Изобразительный элемент выполнен в виде стилизованной лисы, спрыгивающей с первой буквы словесного элемента, буква «О» которого выполнена в виде стилизованного следа лисы.

В поступившем возражении от 26.09.2014 выражено мнение о несоответствии регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицу, подавшему возражение, принадлежит словесный товарный знак «FIREFOX» по свидетельству № 456179 с приоритетом от 11.04.2011 [2], правовая охрана которому предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 и услуг 38 классов МКТУ;
- с учетом даты приоритета (07.12.2012) оспариваемый товарный знак [1] сходен до степени смешения с товарным знаком [2], право на который возникло ранее у лица, подавшего возражение;
- сходство спорного знака [1] и противопоставленного знака [2] обусловлено фонетической и семантической идентичностью доминирующего словесного элемента «FIREFOX»;
- фонетическое сходство сравниваемых словесных элементов «FIREFOX» обусловлено тождеством звуков, их одинаковым расположением по отношению друг к другу, тождеством гласных и согласных, совпадением местоположения совпадающих звуко сочетаний;
- визуальное сходство сравниваемых словесных элементов «FIREFOX» обусловлено использованием букв одного и того же алфавита (латинский), количеством слов (одно), наличием одинаковых букв, при этом имеющиеся графические отличия носят несущественный характер, поскольку стилизация и графические элементы носят вспомогательный характер;
- элемент «FIREFOX», являясь фантазийным, состоит из двух значимых слов: «FIRE» - пламя, пожар, лихорадка, пыл и т.д., «FOX» - лиса, лис, лисица (см. <http://www.multitrans.ru>);
- словесный элемент «FIREFOX» сравниваемых знаков [1,2] может переводиться в целом с английского языка на русский язык как: огненная лиса, что обуславливает вывод о тождественности семантики и подобии заложенных в знаки идей;

- услуга 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц» оспариваемого товарного знака [1] и услуги 38 класса МКТУ противопоставленного знака [2] являются однородными;
- однородность сравниваемых услуг обусловлена одинаковой областью применения (телекоммуникация), назначением и способом предложения этих услуг на рынке посредством одинаковых каналов (Интернет, специализированные сайты), в связи с чем, возможна их совместная встречаемость на рынке.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 512945 [1] в отношении части услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц».

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило сведения о сравниваемых знаках [1,2] на 4 л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении от 26.09.2014, на заседании коллегии отсутствовал, и отзыв по мотивам данного возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения от 26.09.2014, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (07.12.2012) приоритета оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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.

Согласно требованиям пункта 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;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 512945 [1] представляет собой комбинированное обозначение, словесный элемент «Firefox» которого выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, первая буква выполнена заглавной, остальные - строчными. Буква «О» словесного элемента

«Firefox» выполнена в виде отпечатка следа. Изобразительный элемент представлен изображением лисицы и расположен слева от словесного элемента. Знак [1] зарегистрирован в отношении услуг 35, 36, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в следующем цветовом сочетании: «оранжевый, светло-оранжевый, бежевый, черный, белый, красный».

В спорном знаке [1] словесный элемент «Firefox» легко прочитывается, обладает крупными размерами и в переводе с английского языка на русский язык означает «огненная лисица» (см. <http://www.multitrans.ru>; <http://www.lingvo-online.ru>). Изображение буквы «О» в словесном элементе «Firefox» в виде отпечатка следа не приводит к утрате словесного характера данного элемента, при этом изобразительный элемент в виде лисицы усиливает его смысловое восприятие. Таким образом, наиболее значимым элементом в спорном знаке [1] является словесный элемент «Firefox».

Противопоставленный знак «FIREFOX» [2] по свидетельству № 456179 с приоритетом от 11.04.2011 является словесным, выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом черного цвета. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал, что они содержат фонетически и семантически тождественный и графически близкий словесный элемент «FIREFOX». Семантическое тождество обусловлено одинаковыми заложенными идеями: как было указано выше в переводе с английского языка на русский язык анализируемый словесный элемент означает «огненная лисица». Визуальная близость обусловлена использованием при написании сравниваемых словесных элементов букв одного алфавита – латинский. Различное выполнение букв элементов «Firefox»/«FIREFOX» (заглавные и строчные) в сравниваемых знаках [1] и [2] не приводит к их иному визуальному восприятию.

Указанное обуславливает ассоциирование сравниваемых знаков [1] и [2] друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что свидетельствует об их сходстве.

Как известно, степень однородности услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Так, сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц» [1] и услуг 38 класса МКТУ [2], в отношении которых предоставлена правовая охрана сравнимым знакам, с целью определения их однородности показало следующее.

Услуги 38 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] представляют собой телекоммуникационные услуги, являющиеся профильными услугами связи (см. «Словарь терминов связи», <http://telekom.org.ru>). Согласно «Телекоммуникационному словарю» (<http://dic.academic.ru>) потребителем (абонентом) телекоммуникационных услуг является юридическое или физическое лицо, использующее по прямому назначению и на законных основаниях телекоммуникационные услуги в процессе своей производственной, потребительской и иной деятельности. В свою очередь, «абонирование» - это действие абонентирующего, а также контракт, дающий право абоненту использовать предоставляемые ему средства для обработки данных (см. <http://dic.academic.ru>).

Таким образом, услуга 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц» спорного знака [1] является сопутствующей при оказании телекоммуникационных услуг 38 класса МКТУ противопоставленного знака [2]. При установлении однородности сравниваемых услуг принимались во внимание такие обстоятельства, как род (вид) услуг («телекоммуникационные услуги»), их потребительские свойства и функциональное назначение (установление связи), условия их реализации, круг потребителей (юридические и физические лица). Таким образом, сравниваемые услуги по причине их природы, назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения – лицу, подавшему возражение.

Коллегией также принята во внимание известность лица, подавшего возражение, в области услуг связи (сеть Интернет) и производства компьютерных программ для получения соответствующего доступа в сеть Интернет. Согласно

данным свободной энциклопедии «Википедия» (<https://ru.wikipedia.org>) продукция «Mozilla Firefox» лица, подавшего возражение – это свободный браузер, являющийся третьим по популярности в мире, а в Российской Федерации – занимающий почетное второе место.

Следовательно, мнение лица, подавшего возражение, относительно регистрации оспариваемого знака [1], как произведенной в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является обоснованным в отношении услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 26.09.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 512945 недействительным частично, а именно, в отношении услуги 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц».