

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 22.03.2012, поданное по поручению ЗАО «Производственная фирма «СКБ КОНТУР», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009734502/50, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «KONTUR» по заявке №2009734502/50 с приоритетом от 25.12.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 21.02.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении заявленных товаров и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ, а также в отношении части услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «КОНТУР» (свидетельство №263119 с приоритетом от 05.11.2002), зарегистрированными в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ООО «Научно-производственная фирма «СТЕЛЛА», 248030, г. Калуга, ул. Плеханова, д.

31. Согласно заключению по результатам экспертизы услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения «реклама, в том числе интерактивная реклама в компьютерной сети; обеспечение предпринимателей товарами, в частности обеспечение предпринимателей доступом к информационным Интернет-порталам, Интернет-сайтам, системам электронной отчетности; поиск и систематизация информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; продвижение справочной информации, информации в области бизнеса, нормативных документов, комментариев и обзоров законодательств, схем учёта финансовых операций, в том числе посредством Интернет в режиме онлайн; услуги снабженческие для третьих лиц, в том числе посредством оптовой и розничной торговли; услуги по ведению автоматизированных файлов, сайтов, веб-страниц, носящие рекламно-информационный характер» являются однородными услугой 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака «реклама».

Не оспаривая вывод экспертизы о сходстве обозначений, а также однородность услуг 35 класса МКТУ «реклама, в том числе интерактивная реклама в компьютерной сети» в поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.03.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента относительно однородности части услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения с услугой противопоставленного товарного знака №263119 «реклама». Доводы возражения сводятся к следующему:

- «реклама» - это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке (см. Федеральный Закон «О рекламе» от 22.02.2006 с изменениями, внесенными Федеральным законом от 18.07.2011 №218-ФЗ);

- в этой связи назначением рекламы является продвижение товара на рынке и повышение спроса на него, потребителями же рекламных услуг являются производители рекламируемого товара;

- в свою очередь, услуги заявленного обозначения «обеспечение предпринимателей товарами; услуги снабженческие для третьих лиц» являются услугами по снабжению товарами, при оказании которых исполняется конкретный целевой заказ другого предприятия по закупке необходимых для него товаров и в дальнейшем реализации полученного товара его заказчику (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике», <http://dic.academic.ru>), т.е. данные услуги оказываются для физических или юридических лиц, которым нужен товар, который они сами не производят;

- позиция заявителя в отношении неоднородности рекламных и снабженческих услуг подтверждается сложившейся практикой Палаты по патентным спорам (например, при рассмотрении возражения по заявке №2010725669);

- услуги «поиск и систематизация информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; услуги по ведению автоматизированных файлов, сайтов, вэб-страниц», по мнению заявителя, являются услугами, целью которых является помощь в управлении бизнесом, т.е. назначение этих услуг не имеет признаков, определяющих рекламу - адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке, потребителями этих услуг являются юридические лица, обращающиеся за помощью в области информационно-технического оснащения своего бизнеса;

- услуги «продвижение справочной информации, информации в области бизнеса, нормативных документов, комментариев и обзоров законодательств, схем учёта финансовых операций, в том числе посредством Интернет в режиме онлайн», являются услугами по распространению информации, носящей справочный (вспомогательный) характер для управления бизнесом, т.е. информации, не носящей рекламного характера, а потребителями выступают лица, нуждающиеся в информации делового характера;

- таким образом, вышеприведенные услуги заявленного обозначения не являются однородными рекламным услугам, для которых зарегистрирован товарный

знак №263119, поскольку они относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение (продажа товаров и помощь в управлении бизнесом против привлечения внимания к товару), отличаются условиями их оказания и рассчитаны на разный круг потребителей, поэтому отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности исключенных экспертизой услуг 35 класса МКТУ одному производителю.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009734502/50 также в отношении услуг 35 класса МКТУ «обеспечение предпринимателей товарами, в частности обеспечение предпринимателей доступом к информационным Интернет-порталам, Интернет-сайтам, системам электронной отчетности; поиск и систематизация информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; продвижение справочной информации, информации в области бизнеса, нормативных документов, комментариев и обзоров законодательств, схем учёта финансовых операций, в том числе посредством Интернет в режиме онлайн; услуги снабженческие для третьих лиц, в том числе посредством оптовой и розничной торговли; услуги по ведению автоматизированных файлов, сайтов, веб-страниц, в том числе носящих рекламно-информационный характер».

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

С учетом даты (21.12.2009) поступления заявки №2009734502/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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 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.

Заявленное словесное обозначение по заявке №2009734502/50 представляет собой слово «KONTUR», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №263119 является комбинированным и включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованного глаза, заключенного в прямоугольник, а также расположенный под изобразительным элементом словесный элемент «КОНТУР», выполненный

стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама».

Анализ сравниваемых обозначений показал, что они являются сходными до степени смешения ввиду наличия в их составе фонетически тождественных словесных элементов «KONTUR» / «КОНТУР», выполняющих основную индивидуализирующую функцию, что заявителем не оспаривается.

Заявителем также не оспаривается однородность указанных в перечне сравниваемых обозначений услуг 35 класса МКТУ «реклама, в том числе интерактивная реклама в компьютерной сети» и «реклама». Так, согласно словарно-справочным данным (см. Энциклопедический словарь экономики и права, www.dic.academic.ru), «реклама», являясь одной из важнейших составляющих маркетинга, представляет собой целенаправленное воздействие на сознание потенциального потребителя с помощью средств информации для продвижения товаров и услуг на рынке сбыта. Рекламные услуги, как правило, оказываются рекламными агентствами или средствами массовой информации, а потребителями их, как справедливо отметил заявитель, являются производители рекламируемого товара. Следует отметить, что к услугам, сопутствующим рекламе, можно отнести также и услуги по ведению автоматизированных файлов, сайтов, веб-страниц, носящих рекламно-информационный характер, указанные в перечне заявленного обозначения, что обуславливает вывод об их однородности услуге «реклама» противопоставленного товарного знака по свидетельству №263119.

Что касается таких услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения как «обеспечение предпринимателей товарами, в частности обеспечение предпринимателей доступом к информационным Интернет-порталам, Интернет-сайтам, системам электронной отчетности; поиск и систематизация информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; продвижение справочной информации, информации в области бизнеса, нормативных документов, комментариев и обзоров законодательств, схем учёта финансовых операций, в том числе посредством Интернет в режиме онлайн; услуги снабженческие для третьих лиц, в том числе посредством оптовой и розничной торговли; услуги по ведению

автоматизированных файлов, сайтов, веб-страниц», то необходимо отметить, что данные услуги связаны с введением в гражданский оборот производимых заявителем программных продуктов в области бухучёта, управления предприятиями, социальных служб и др., и имеют своей целью обеспечение потребителя необходимым ему товаром в конкретной сфере деятельности. Принимая во внимание то, что сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака относятся к разным родовым группам и имеют разного потребителя, можно сделать вывод об их неоднородности, и, как следствие, об отсутствии ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом.

Таким образом, товарный знак по свидетельству №263119 препятствует регистрации заявленного обозначения по заявке №2009734502/50 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении таких услуг 35 класса МКТУ как «реклама, в том числе интерактивная реклама в компьютерной сети; услуги по ведению автоматизированных файлов, сайтов, веб-страниц, носящих рекламно-информационный характер».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 22.03.2012, изменить решение Роспатента от 21.02.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009734502/50.