

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 14.07.2017, поданное ООО «ГОЛОС СОЧИ», Краснодарский край, г. Сочи (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015730412 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2015730412, поданной 23.09.2015, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 35, 38 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



, словесный элемент которого «Голос Сочи» выполнен буквами русского алфавита в две строки на фоне четырехугольной геометрической фигуры.

Решение Роспатента от 17.04.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015730412 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 35, 38 классов МКТУ, указанных в перечне, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками:

ГОЛОС

- [2] по свидетельству № 516100, приоритет от 20.07.2012;



- [3] по свидетельству № 518596, приоритет от 25.07.2012;
- правовая охрана противопоставленным товарным знакам [2,3] была предоставлена ранее на имя: «Талпа Контент Б.В.», Нидерланды, в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 38 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 38 классов МКТУ;
- словесные элементы «Голос» / «ГОЛОС», входящие в состав сравниваемых обозначений [1] и [2,3], фонетически тождественны;
- словесный элемент «Сочи» заявленного обозначения [1] представляет собой географическое название и указывает на местонахождения лица, оказывающего услуги, в связи с чем, является неохранным элементом на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 14.07.2017 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.04.2017.

Доводы возражения, поступившего 14.07.2017, сводятся к следующему:

- идентификация части услуг 35, 38 классов МКТУ как однородных товаров и услугам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2,3] не правомерна;
- словосочетание «Голос Сочи» является единым словосочетанием и отнесение элемента «Сочи» к неохранным элементам является необоснованным;
- товарные знаки из двух слов часто представлены в написании в две строки, что нисколько не препятствует их рассмотрению в качестве словосочетаний и их регистрации в качестве товарных знаков: товарный знак «Эхо Москвы» (свидетельство № 276790), «Голос Евразии» (свидетельство № 574380);
- необходимо соблюдение принципа равенства всех перед законом, который предусматривает запрет на неравное обращение с лицами, находящимися в одинаковых условиях, без объективного и разумного оправдания. В этой связи, при

оценке сходства товарных знаков и однородности товаров необходимо учитывать уже принятые решения в аналогичных или схожих ситуациях;

- неправильное применение положений «Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания», утвержденных Приказом Роспатента № 198 от 31.12.2009, состоит в том, что все заявленные услуги 35 класса МКТУ были ошибочно квалифицированы как однородные услугам 38 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков [2,3];

- очевидно, что такие услуги 35 класса МКТУ, как «прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; реклама наружная» заявленного обозначения [1] не являются однородными услугам 38 класса «телекоммуникации; радиовещание и вещание телевизионное; передача звука, текста и/или изображений через спутник...», указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков [2,3].

На основании изложенного в возражении, поступившем 14.07.2017, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 38 классов МКТУ.

К материалам возражения заявителем была приложена копия решения Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 14.07.2017, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (23.09.2015) заявки № 2015730412 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

Согласно пункту 34. Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.п.

Согласно пункту 35. Правил указанные в пункте 34. настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно требованиям пункта 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется

значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным, включает словесные элементы «Голос», «Сочи», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, размещенные на двух строках на фоне четырехугольника. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; радиореклама; реклама наружная; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных», 38 класса МКТУ «информация по вопросам дистанционной связи; обеспечение доступа в интернет; обеспечение доступа к базам данных; обеспечение доступа на дискуссионные форумы в интернете; обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету; обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги телемагазинов; передача поздравительных открыток онлайн; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием

компьютера; передача телеграмм; передача цифровых файлов; почта электронная; предоставление онлайн форумов; предоставление услуг видеоконференцсвязи; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат времени доступа к интернету; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная».

Заявленное обозначение [1] состоит из двух словесных элементов «Голос» и «Сочи», выполненных в две строки и не образующих лексически неделимое, устойчивое в своем составе и структуре, целостное по значению словосочетание, воспроизводимое в виде готовой речевой единицы. Согласно 4.2.4. «Методическим рекомендациям по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 «если словесное обозначение состоит из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно по каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов». Восприятие заявленного обозначения [1] начинается с элемента «Голос», являющегося наиболее значимым элементом. Элемент «Сочи» в заявленном обозначении [1] представляет собой географическое название – город-курорт в Краснодарском крае (см., например, электронный словарь <http://dic.academic.ru/>). В связи с указанным, словесный элемент «Сочи» заявленного обозначения [1] является неохраняемым элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на место нахождения заявителя.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставлений

ГОЛОС

заявленному обозначению [1] указаны товарные знаки:

[2]



по свидетельству № 516100, приоритет от 20.07.2012; [3] по свидетельству № 518596, приоритет от 25.07.2012, правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя одного лица: «Талпа Контент Б.В.», Нидерланды. Товарный знак [2] выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак [3] является комбинированным, словесный элемент «Голос» выполнен стилизованным шрифтом буквами русского алфавита под стилизованным изображением руки с микрофоном. Правовая охрана противопоставленных товарных знаков [2,3] действует, в том числе в отношении товаров 09, услуг 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечнях регистраций.

Сопоставительный анализ по фонетическому и семантическому критериям сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] показал звуковое и смысловое тождество входящих в их состав сравниваемых словесных элементов: «ГОЛОС» [1] / «ГОЛОС» [2] / «Голос» [3].

Сравнительный анализ по графическому критерию сходства словесных обозначений показал, что при написании словесных элементов «ГОЛОС» [1] / «ГОЛОС» [2] / «Голос» [3] использован русский алфавит, что свидетельствует об их сходстве.

Таким образом, с учетом сходства словесных элементов «ГОЛОС» [1] / «ГОЛОС» [2] / «Голос» [3] по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства словесных обозначений можно сделать вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] в целом, так как они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

В отношении однородности товаров 09, услуг 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков [2,3], и заявленных услуг 35, 38 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

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. Сравнимые обозначения [1] и [2,3] обладают высокой степенью сходства.

Сравнимые услуги 38 класса МКТУ, указанные в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] тождественны, либо относятся к одному роду (виду) [«связь и услуги по предоставлению средств связи», «услуги по предоставлению информации, в том числе информационно-консультативные», «услуги по прокату оборудования для обеспечения связи»], имеют общее назначение (обеспечение связи, передача данных, информации), один и тот же круг потребителей, что обуславливает их однородность.

Также коллегией учтена известность и репутация противопоставленных товарных знаков [2,3] в качестве средства индивидуализации известного телепроекта «Голос» (см., например, Яндекс, 1tv.ru; golos-tv.ru, golos-deti.ru, www.allbest.ru и др.), в рамках которого осуществляется также реклама различных товаров и услуг. В связи с чем, заявленные услуги 35 класса МКТУ «презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; радиореклама; реклама наружная» являются сопутствующими услугам 38, 41 классов МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков [2,3], что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных» являются однородными части товаров 09 класса МКТУ (например, «устройства для обработки информации; компьютеры; программы для компьютеров»), указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков [2,3], поскольку сопутствуют им и могут совместно встречаться в гражданском обороте.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 35, 38 классов МКТУ одному лицу – обладателю «старшего» права на противопоставленные товарные знаки [2,3].

Вместе с тем, заявленные услуги 35 класса МКТУ «прогнозирование экономическое; сведения о деловых операциях» не являются однородными товарам 09, услугам 38 классов МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных

товарных знаков [2,3]. Указанные услуги 35 класса МКТУ относятся к иному роду (виду) («исследование рынка»; «услуги информационно-справочные»), имеют иное назначение (для изучения, прогнозирования рынка; предоставление справочной информации в области деловых операций), круг потребителей и не имеют совместной встречаемости в гражданском обороте.

Приведенные заявителем примеры регистраций товарных знаков (например, «Эхо Москвы» (свидетельство № 276790), «Голос Евразии» (свидетельство № 574380)) не могут служить аргументом в пользу регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 35 и 38 классов МКТУ в силу их отличия от заявленного обозначения [1]. Кроме того, делопроизводство по каждой заявке ведется независимо.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении части однородных услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 38 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении части услуг 35, всех услуг 38 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

В отношении услуг 35 класса МКТУ «прогнозирование экономическое; сведения о деловых операциях» заявленное обозначение [1] не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.07.2017, отменить решение Роспатента от 17.04.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015730412 с исключением из правовой охраны словесного элемента «Сочи».