

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 14.06.2011, поданное ООО «ИСОЕМО», Санкт-Петербург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.03.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009732344/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2009732344/50 с приоритетом от 11.12.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено слово «РЕНДЕР», выполненное стандартным шрифтом, буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 15.03.2011 о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 и услуг 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне. В отношении остальной части заявленных услуг 35 класса МКТУ было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в Российской Федерации на имя других лиц знаками:

- «РЕНДЕР» по свидетельству №321741 с приоритетом от 15.04.2005 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1];
- «RANDEL'S» по свидетельству №269513 с приоритетом от 09.01.2003 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №321741 для части заявленных услуг 35 класса МКТУ, а именно «прокат офисного оборудования и аппаратов»;
- заявитель не может согласиться с выводом экспертизы о наличии сходства до степени смешения заявленного обозначения по заявке №2009732344/50 с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №269513;
- словесный элемент «РЕНДЕР» заявленного обозначения является транслитерацией английского слова «RENDER», которое может быть переведено с английского языка как «оброк, дань, оплата, возмещение», в то время, словесный элемент «RANDEL'S» противопоставленной регистрации по свидетельству №269513 представляет собой грамматическую конструкцию, указывающую на родительный падеж данного слова, перевод которого, как нарицательного имени существительного ни один из онлайн словарей не дал, а поиск выявил перевод слова «RANDEL'S», как имени собственного «Рандел – вариант написания мужского имени Рандольф»;
- общее зрительное впечатление у сравниваемых знаков различно, в силу выполнения их различными видами шрифтов и использованием апострофа в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №269513;

- фонетический анализ говорит об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых знаков.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 15.03.2011 и регистрации товарного знака по заявке №2009732344/50 в отношении всех заявленных услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, за исключением услуг 35 класса МКТУ «прокат офисного оборудования и аппаратов».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.12.2009) 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 является словесным и представляет собой слово «РЕНДЕР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 41, 42 МКТУ.

Противопоставленный знак [1] по свидетельству №321741 является комбинированным и состоит из эллипса, в котором расположено слово «РЕНДЕР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №269513 является словесным и представляет собой слово «RANDEL'S», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками [1- 2] в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных услугам 35 класса МКТУ заявленного обозначения, на имя иных лиц.

Поскольку заявитель выразил свое согласие с мнением экспертизы в отношении противопоставления товарного знака [1] для части заявленных услуг 35 класса МКТУ, а именно: «прокат офисного оборудования и аппаратов», то правомерность противопоставления товарного знака [1] коллегия Палаты по

патентным спорам не анализирует.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак [2] являются сходными по фонетическому фактору сходства. Так, фонетическое сходство знаков обусловлено совпадением состава согласных звуков (P/R; H/N; Д/D) и близостью состава гласных звуков (Е/А, Е/Е), а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

При этом наличие буквы «S» в противопоставленном товарном знаке [2] не оказывает существенного влияния на фонетическое восприятие знака, поскольку является глухой согласной и при произнесении слова «RANDEL'S» «проглатывается».

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Сравниваемые обозначения различаются графически, поскольку выполнены буквами разных алфавитов.

Таким образом, сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] свидетельствует об их сходстве по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Относительно однородности услуг заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] следует отметить следующее.

Услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №269513, являются однородными части услуг 35 класса МКТУ заявленного перечня (реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка;

информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; составление рекламных рубрик в газете; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; экспертиза деловая.) в силу одинакового назначения, одного круга потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с противопоставленным знаком [2] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы по существу спора, приведенные в корреспонденции от 16.09.2011, проанализированы в настоящем решении, в связи с чем не требуют дополнительных комментариев.

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

отказать в удовлетворении возражения от 14.06.2011, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 15.03.2011.