

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 25.01.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Акадия», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008740348/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008740348/50 с приоритетом от 30.12.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 07, 09, 11, 12 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «AKADIA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованных изображений земного шара и охватывающей его орбиты, на фоне которых помещены словесные элементы «ATS» и «Hürth», выполненные буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 18.08.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг со знаками по международным регистрациям №№ 677908, 968062 и с товарными знаками по свидетельствам №№ 172772, 230463, 319031, 352301, 355638, 381833, 372618, 269452, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет, а также с обозначением по заявке №2008726132/50, заявленным на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя другого лица, с более ранним приоритетом.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.01.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.08.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) противопоставленный товарный знак по свидетельству №269452 принадлежит заявителю;

2) заявленное обозначение и остальные противопоставленные знаки не являются сходными, так как они производят разное зрительное впечатление, обусловленное оригинальностью композиции заявленного обозначения и доминированием в ней слова «AKADIA», разным шрифтовым и цветовым исполнением обозначений, отличиями изобразительных элементов по внешнему виду и по характеру изображений (применены разные графические и художественные приемы), и не обнаруживается вхождение одного обозначения в другое ввиду отсутствия тождества словесных элементов сравниваемых обозначений.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 18.08.2010 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, приведенных в заявке.

На основании абзаца 2 пункта 4.8 Правил ППС в уведомлении ФГУ ФИПС от 02.02.2011 было указано на выявленное коллегией Палаты по патентным спорам дополнительное обстоятельство, препятствующее регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое не было учтено в заключении

экспертизы, а именно, на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В данном уведомлении было отмечено, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно места нахождения заявителя, поскольку его местом нахождения является город Москва, а присутствующий в заявленном обозначении словесный элемент «Hürth», согласно сведениям из общедоступных словарно-справочных источников (например, Интернет-порталов «Яндекс: Словари / Большая советская энциклопедия» и «<http://ru.wikipedia.org>»), воспроизводит название города Hürth (Хюрт) в Германии, в земле Северная Рейн-Вестфалия, известного как место рождения Михаэля и Ральфа Шумахеров – знаменитых гонщиков Формулы-1, в силу чего этот словесный элемент может быть воспринят потребителем как указание на место нахождения производителя товаров и услуг, то есть у потребителя может возникнуть представление, не соответствующее действительности.

Таким образом, заявителю была предоставлена, в соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС, возможность для представления им соображений по поводу вышеуказанного дополнительного обстоятельства.

Воспользовавшись предоставленным правом, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 03.03.2011, заявителем было выражено согласие с мнением коллегии относительно нового основания для отказа в регистрации товарного знака, ввиду чего им было представлено ходатайство о внесении изменений в заявленное обозначение, а именно, об исключении из него не занимающего доминирующего положения словесного элемента «Hürth», препятствующего регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Согласно уведомлению ФГУ ФИПС от 18.03.2011 указанные изменения в заявленное обозначение были внесены.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (30.12.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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 пунктом 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 пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное обозначение, с учетом внесенных в него изменений, согласно уведомлению ФГУ ФИПС от 18.03.2011, представляет собой горизонтально ориентированный прямоугольник синего цвета, в верхней части которого помещен словесный элемент «AKADIA», выполненный оригинальным крупным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита красного цвета, а под ним – изобразительный элемент в виде стилизованных изображений земного шара и

охватывающей его орбиты в белом и синем цветовом сочетании, на фоне которых помещены словесные элементы «ATS», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита синего и белого цветов.

Следует отметить, что порядок расположения в заявленном обозначении вышеуказанных элементов и их цветовое сочетание обуславливают восприятие данного обозначения в целом как единой оригинальной композиции, основную индивидуализирующую нагрузку в которой несут словесный элемент «AKADIA» и изображение земного шара с охватывающей его орбитой, поскольку они занимают доминирующее положение и акцентируют на себе внимание.

В свою очередь, словесные элементы «ATS», благодаря своей позиции и цвету, органично встроены в изобразительный элемент и играют в знаке лишь второстепенную роль.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 30.12.2008 испрашивается в отношении товаров 07, 09, 11, 12 и услуг 35 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №269452 (с приоритетом от 05.12.2001) представляет собой стилизованное изображение земного шара с охватывающей его орбитой, в которое помещены словесные элементы «ATS» и «Hürth», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Указанное изображение практически тождественно изобразительному элементу заявленного обозначения. При этом данный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 07, 09, 11, 12 и услуг 35 классов МКТУ на имя заявителя.

Необходимо отметить, что согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации в регистрацию этого товарного знака были внесены 20.01.2010 изменения относительно адреса правообладателя, в результате чего наименование и адрес правообладателя товарного знака по свидетельству №269452 совпадают с наименованием и адресом заявителя.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о том, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №269452 не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя того же лица – заявителя.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 677908 (с конвенционным приоритетом от 15.01.1997), 968062 (с конвенционным приоритетом от 05.12.2007), товарные знаки по свидетельствам №№ 172772 (с приоритетом от 30.12.1996), 230463 (с приоритетом от 28.12.2000), 319031 (с приоритетом от 17.11.2004), 352301 (с приоритетом от 11.04.2006), 355638 (с приоритетом от 28.02.2007), 381833 (с приоритетом от 29.06.2007), 372618 (с приоритетом от 14.03.2008) и обозначение по заявке №2008726132/50 (с приоритетом от 14.08.2008) представляют собой словесные или комбинированные обозначения, состоящие из слов «АТС» или «АТS», выполненных стандартным или оригинальным шрифтом буквами русского или латинского алфавитов.

Указанные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 07, 09, 11, 12 и услуг 35 классов МКТУ на имя различных лиц.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международным регистрациям №№ 677908, 968062, товарных знаков по свидетельствам №№ 172772, 230463, 319031, 352301, 355638, 381833, 372618 и обозначения по заявке №2008726132/50 по фонетическому критерию сходства обозначений показал, что несмотря на то, что сравниваемые знаки содержат в своем составе фонетически тождественные словесные элементы «АТS» / «АТС», они не ассоциируются между собой в целом в силу того, что производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное оригинальностью композиции заявленного обозначения и доминированием в ней слова «AKADIA» и изобразительного элемента, а также разной цветовой гаммой у сравниваемых знаков и отличиями изобразительных элементов по внешнему виду и по характеру изображений.

Сравнительный анализ данных знаков по семантическому критерию сходства обозначений не может быть проведен ввиду того, что указанные словесные элементы являются фантазийными.

Принимая во внимание изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 677908, 968062, товарные знаки по свидетельствам №№ 172772, 230463, 319031, 352301, 355638, 381833, 372618 и обозначение по заявке №2008726132/50 не являются сходными.

Ввиду отсутствия сходства у сравниваемых знаков отсутствует необходимость анализа товаров и услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товаров и услуг, приведенных в перечнях товаров и услуг противопоставленных регистраций товарных знаков и заявки.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается выявленного коллегией Палаты по патентным спорам дополнительного обстоятельства, препятствующего регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по основанию, предусмотренному пунктом 3 статьи 1483 Кодекса (см. уведомление ФГУ ФИПС от 02.02.2011), то следует отметить, что в связи с внесенными в заявленное обозначение изменениями (см. уведомление ФГУ ФИПС от 18.03.2011) у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Исходя из указанного, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, приведенных в заявке.

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

удовлетворить возражение от 25.01.2011, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 18.08.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008740348/50.