

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, рассмотрела возражение от 09.02.2010, поданное ЗАО «Аксон Холдинг», г.Кострома (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) от 15.07.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009726827, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009726827 с приоритетом от 27.10.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение состоящее из словесного обозначения «АКСОН», выполненного буквами белого цвета русского алфавита, и графического элемента красного цвета, представляющего собой незавершенный треугольник. Словесный элемент вписан в изобразительный.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 15.07.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками по международным регистрациям № 756422, 997619 и товарными знаками по свидетельствам № 294598, 269476, 317377, зарегистрированными на имя иных лиц.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 09.02.2011, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента от 15.07.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель исключил из перечня заявки ряд услуг, однородных услугам, приведенных в перечнях противопоставленных знаков;

- «Роспатентом 24.01.2011 внесена запись о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 269476 в Государственный реестр товарных знаков».

С учетом изложенных доводов заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; оформление витрин; представление товаров, за исключением товаров 09 класса, на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров, за исключением товаров 09 класса [для третьих лиц], а именно услуги розничной и оптовой торговли; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Материалы возражения содержат следующие документы:

- копия заявки на регистрацию товарного знака;
- копия решения Роспатента от 07.12.2009;
- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства;

- копия переписки с ФГУ ФИПС;
- письмо от 27.08.2010;
- распечатка с сайта major-express.ru;
- копия выписки из ЕГРЮЛ от 15.10.2010;
- копия переписки с Роспатентом;
- копия свидетельства № 413940;
- копия решения Роспатента от 22.06.2010.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (27.10.2009) подачи заявки №2009726827 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеупомянутый 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 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.

В соответствии с пунктом (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. 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 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.

Заявленное комбинированное обозначение состоит из словесного обозначения «АКСОН», выполненного буквами белого цвета русского алфавита, и графического элемента красного цвета, представляющего собой незавершенный треугольник. Словесный элемент вписан в изобразительный. [1].

Противопоставленный изобразительный товарный знак по свидетельству № 269476 представляет собой незавершенный треугольник, вписанный в рамку. Знак исполнен в черно-белой цветовой гамме. Правовая охрана товарного знака досрочно полностью прекращена в связи с прекращением предпринимательской деятельности физического лица – обладателя исключительного права на товарный знак – 18.11.2010 [2].

В виду чего он не может рассматриваться в качестве противопоставления.

Противопоставленный знак «AXOON» по международной регистрации № 756422 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в черном цвете. Правовая охрана предоставлена, в том числе для услуг 35 класса МКТУ [3].

Противопоставленный словесный товарный знак «AXON АКСОН» по свидетельству № 294598 выполнен заглавными буквами русского и латинского алфавита стандартным шрифтом в две строки в черном цвете. Правовая охрана предоставлена, в том числе для услуг 35 класса МКТУ [4].

Противопоставленный словесный знак «AXON» по международной регистрации № 997610 выполнен заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом в черном цвете. В отношении знака по международной регистрации было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации – 19.10.2010 [5], которое не было оспорено его владельцем.

В виду чего он не может рассматриваться в качестве противопоставления.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству № 317377 представляет собой совокупность изобразительного и словесного элементов: незавершенного треугольника и расположенного под ним словесного элемента «АКСЕНТ», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Правовая охрана предоставлена, в том числе для услуг 35 класса МКТУ [6].

Заявитель скорректировал перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ, в результате чего правовая охрана испрашивается в отношении следующих услуг: «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; оформление витрин; представление товаров, за исключением товаров 09 класса, на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров, за исключением товаров 09 класса [для третьих лиц], а именно услуги розничной и оптовой торговли; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Сравнительный анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [6] показал, что, несмотря на визуальное сходство изобразительных элементов сравниваемых обозначений, услуги 35 класса МКТУ [1] и [6] не являются

однородными, в силу внесения корректировки в испрашиваемый перечень услуг заявленного обозначения.

Таким образом, услуги под заявленным обозначением [1] и под противопоставленным знаком [6] не могут быть смешаны в гражданском обороте.

Сходство заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [3] и [4] основано на фонетическом сходстве, входящих в их состав словесных элементов «АКСОН/AXON/AXOON».

Сходство знаков в возражении заявителем не оспаривается.

Анализ однородности услуг, представленных в перечнях заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [3] и [4], показал следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ [1] «представление товаров, за исключением товаров 09 класса, на всех медиа средствах с целью розничной продажи; услуги по сравнению цен, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» однородны услугам 35 класса МКТУ «деловая экспертиза; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; оценка коммерческой деятельности; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое» противопоставленного товарного знака [4], поскольку относятся к одному роду услуг «изучение рынка» и «прочие услуги предпринимателям (Бизнес-услуги)», имеют одно назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ [1] «демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; оформление витрин» однородны услугам 35 класса МКТУ «реклама» знака по международной регистрации [3], поскольку относятся к одному роду услуг «услуги рекламные», имеют одно назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [3], [4] являются сходными, а услуги 35 класса МКТУ однородными.

В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2009726827, в отношении части услуг 35 класса МКТУ, а именно «продвижение товаров, за исключением товаров 09 класса [для третьих лиц], а именно услуги розничной и оптовой торговли; информация и

советы коммерческие потребителям, управление процессами обработки заказов на покупки».

Что касается довода заявителя о предоставлении правовой охраны товарному знаку «АКСОН» по свидетельству № 413940 зарегистрированного, в отношении услуг 35 класса МКТУ, следует отметить, что экспертиза по каждой заявке в федеральном органе исполнительной власти ведется отдельно, с учетом всех обстоятельств дела, а практика прецедентов действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена.

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

Удовлетворить возражение от 09.02.2011, отменить решение Роспатента от 15.07.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2009726827.