

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, поступившее 19.04.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КомТранс», Московская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011729450, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2011729450 с приоритетом от 08.09.2011 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «COMTRANS», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 23.01.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ТРАНСКОМ» по свидетельству № 254441, зарегистрированным на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет, в отношении товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ, однородных товарам 12 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

В данном заключении также отмечено, что противопоставления по сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ товарным знакам «COMTRANS», «КОМ ТРАНС» по свидетельствам №№ 444441 и 447172 были сняты экспертизой, так как правообладателем данных товарных знаков (ООО «МЕДИА ГЛОБ», Москва) было предоставлено письмо-согласие от 12.12.2012 на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров 12 класса МКТУ и в отношении откорректированного им, согласно письму, поступившему в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 15.01.2013, перечня услуг 35 класса МКТУ, а именно, «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 12 класса]; продажа аукционная; продвижение товаров 12 класса [для третьих лиц]» (далее – ограниченный перечень услуг).

К корреспонденции, поступившей 15.01.2013, был приложен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 12.12.2012 ООО «МЕДИА ГЛОБ» [1].

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом критерии сходства обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило 19.04.2013 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.01.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 254441 не являются сходными, так как они имеют разный состав звуков и производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное цветовым и шрифтовым исполнением, составом букв и наличием изобразительных элементов в заявленном обозначении;
- 2) словесный элемент «COMTRANS» заявленного обозначения воспроизводит в латинице отличительную часть фирменного наименования заявителя, область деятельности которого иная, чем у правообладателя противопоставленного товарного знака (ОАО НПО «ТРАНСКОМ», Москва);

3) правообладателем противопоставленного товарного знака «ТРАНСКОМ» по свидетельству № 254441 (ОАО НПО «ТРАНСКОМ», Москва) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров 12 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров 12 класса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях для товаров 12 класса; представление товаров 12 класса на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 12 класса]; продвижение товаров 12 класса [для третьих лиц]; реклама товаров 12 класса» (им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 12.03.2013).

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

К возражению были приложены следующие документы:

- оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 12.03.2013 ОАО НПО «ТРАНСКОМ» [2];
- распечатки сведений из Интернета [3].

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

С учетом даты подачи заявки (08.09.2011) 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 абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят стилизованное изображение головы медведя, изображения трех окружностей и изогнутой линии и словесный элемент «COMTRANS», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что словесный элемент «COMTRANS» доминирует в заявленном обозначении, поскольку он занимает центральное положение, акцентируя на себе внимание, и запоминается легче, чем изобразительные элементы, играющие в данном знаке второстепенную роль.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 08.09.2011 испрашивается в отношении всех указанных в заявке товаров 12 класса МКТУ и ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 254441 (с приоритетом от 22.11.2001) представляет собой словесное обозначения «ТРАНСКОМ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Данный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 254441 («COMTRANS» – «ТРАНСКОМ») показал, что они имеют одинаковое количество звуков (8 звуков) и слогов (2 слога), при этом состоят из двух тождественных звуко сочетаний (слогов), расположенных

по отношению друг к другу в различной последовательности, в силу чего данные знаки ассоциируются друг с другом в целом.

У сравниваемых знаков имеются, как было отмечено заявителем, некоторые отличия по графическому критерию сходства обозначений (выполнены буквами разных алфавитов, отличаются цветовым и шрифтовым исполнением и наличием изобразительных элементов в заявленном обозначении), однако указанные обстоятельства имеют второстепенное значение при восприятии данных знаков в целом.

Поскольку слова «COMTRANS» и «ТРАНСКОМ» не имеют смыслового значения, то есть являются фантазийными, то сравнительный анализ знаков по семантическому критерию сходства обозначений не проводится.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного комбинированного обозначения и противопоставленного словесного товарного знака исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический фактор, на основе которого было установлено фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

При этом следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Исходя из изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак «ТРАНСКОМ» по свидетельству № 254441, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 444441 (с приоритетом от 03.09.2010) представляет собой словесное обозначение «COMTRANS», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 447172 (с приоритетом от 03.09.2010) представляет собой комбинированное обозначение со

словесным элементом «КОМ ТРАНС», выполненным стандартным жирным шрифтом буквами русского алфавита. Данный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 444441 и 447172 («COMTRANS» – «COMTRANS», «КОМ ТРАНС») показал, что они являются фонетически тождественными, поскольку у них совпадают все звуки, в силу чего данные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными, что заявителем в возражении не оспаривается.

Все указанные в заявке товары 12 класса МКТУ и указанные в ограниченном перечне услуги 35 класса МКТУ «продажа аукционная; продвижение товаров 12 класса [для третьих лиц]», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 12 класса МКТУ «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху» и услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 254441, 444441 и 447172, соотносятся друг с другом как вид-род, то есть являются однородными.

Исходя из изложенного, усматривается наличие принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности данных товаров и услуг одному и тому же производителю, то есть заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 254441, 444441 и 447172 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленного товарного знака «ТРАНСКОМ» по свидетельству № 254441 (ОАО НПО «ТРАНСКОМ», Москва) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров 12 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, в частности, «продажа аукционная;

продвижение товаров 12 класса [для третьих лиц]», что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 12.03.2013 [2].

В свою очередь, правообладателем противопоставленных товарных знаков «COMTRANS», «КОМ ТРАНС» по свидетельствам №№ 444441 и 447172 (ООО «МЕДИА ГЛОБ», Москва) было также выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров 12 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, в частности, «продажа аукционная; продвижение товаров 12 класса [для третьих лиц]», что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 12.12.2012 [1].

Принимая во внимание письма-согласия [1] и [2], коллегия Палаты по патентным спорам в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не усматривает препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров 12 класса МКТУ и указанных в ограниченном перечне услуг 35 класса МКТУ «продажа аукционная; продвижение товаров 12 класса [для третьих лиц]».

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данных товаров и услуг.

Что касается услуг 35 класса МКТУ «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 12 класса]», указанных также в ограниченном заявителем перечне услуг, то следует отметить, что данные услуги отсутствуют в первоначально заявленном перечне товаров и услуг по заявке № 2011729450, ввиду чего регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении этих услуг не производится.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.04.2013, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 23.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011729450.