

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 17.11.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Небо», г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012737594, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012737594 с приоритетом от 29.10.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 41, 42 классов МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «НЕБО».

Роспатентом 19.08.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «НЕБЕСА» (свидетельство №489041 с приоритетом от 13.07.2011), зарегистрированным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ на имя Саталкина Матвея Николаевича, 141008, Московская обл., Мытищинский р-н, г. Мытищи, ул. Мира, 6А, кв. 25. Необходимо

отметить, что согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания, правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №489041 в результате регистрации договора об отчуждении исключительного права, зарегистрированного Роспатентом за №РД0156424 от 05.09.2014 в отношении всех товаров и услуг, является Открытое акционерное общество «Ту Риал Лайф», 107076, Москва, ул. Атарбекова, д. 4а, стр. 1;

- товарным знаком «НЕБО» (свидетельство №465449 с приоритетом от 21.06.2011), зарегистрированным в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ на имя Некрасова Бориса Олеговича, 125167, Москва, ул. Викторенко, 2/1, кв. 14.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 17.11.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №489041 предоставил свое согласие на регистрацию на имя заявителя заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и всех услуг 41, 42 классов МКТУ;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №465449 предоставил свое согласие на регистрацию на имя заявителя заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и всех услуг 41, 42 классов МКТУ;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №465449 полностью прекращена на основании Решения Роспатента от 28.11.2014.

В подтверждение своих доводов заявитель представил письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №489041 [1] и №465449 [2].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 19.08.2014 по заявке №2012737594 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 классов МКТУ и всех услуг 41, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (29.10.2012) приоритета заявки №2012737594 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала,

из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

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

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



Небо

«**Небо**». В центральной части обозначения расположен словесный элемент «Небо», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Слева от словесного элемента находится стилизованное изображение одуванчика. Регистрация товарного знака испрашивается в голубом и белом цветовом сочетании, в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №489041 представляет собой словесное обозначение «Небеса», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита [3]. Указанный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №465449 представляет



собой комбинированное обозначение «**с е р в и с**». В состав товарного знака входит словесный элемент «НЕБО», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита синего цвета, при этом буква «О» представляет собой изображение синего круга, на фоне которого расположен летящий самолет белого цвета, оставляющий след на фоне букв «НЕБ». Под элементом «НЕБО» расположен словесный элемент «СЕРВИС», выполненный стандартным шрифтом буквами кириллицы черного цвета. Словесный элемент «СЕРВИС» исключен из правовой охраны товарного знака [4]. Указанный знак зарегистрирован в голубом (синем), черном цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В заявленном обозначении, как и в противопоставленных товарных знаках [3, 4], основными элементами являются словесные элементы (НЕБО/НЕБЕСА/НЕБО), поскольку они являются единственными или доминирующими элементами в обозначениях, и именно на них акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4] было установлено, что они являются фонетически тождественными. Анализ сходства слов «НЕБО/НЕБЕСА» с точки зрения произношения показал, что указанные выше элементы являются сходными, что обусловлено тождеством звучания начальных трех букв (НЕБ-).

Сравнительный анализ данных знаков по семантическому критерию сходства обозначений показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам (см. <http://www.gramota.ru>) слово «небо» - (мн. небеса, небес, -ам) видимое над землёй воздушное пространство (противоп.: земля). Таким образом, сравниваемые обозначения содержат в своем составе семантически тождественный словесный элемент.

Выполнение сравниваемых обозначений стандартным шрифтом буквами русского алфавита сближает знаки с точки зрения их визуального восприятия.

Приведенный выше анализ свидетельствует о сходстве сравниваемых словесных обозначений по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства словесных обозначений.

Однородность товаров 09 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [3], определяется их принадлежностью к одной родовой группе - товарам, относящимся к программному обеспечению, которые характеризуются одним назначением, одинаковым кругом потребителей и условиями реализации, что заявителем не оспаривается.

Услуги 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и услуги 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [3, 4], являются однородными, поскольку относятся к одному виду услуг (обеспечение интерактивными электронными публикациями, технологические услуги), имеют один круг потребителя и одинаковые условия их оказания.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 19.08.2014 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, является обоснованным и заявителем не оспаривается.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относятся представленные заявителем письма [1, 2], содержащие согласие правообладателей противопоставленных товарных знаков [3, 4] (Некрасова Бориса Олеговича (Москва) и Открытого акционерного общества «Ту Риал Лайф» (Москва)) на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя комбинированного обозначения со словесным элементом «Небо» по заявке №2012737594 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и всех услуг 41, 42 классов МКТУ.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [3, 4] не являются тождественными, коллегия принимает во внимание представленные письма - согласия, в силу чего противопоставленные товарные знаки более не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2012737594.

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 17.11.2014, отменить решение Роспатента от 19.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012737594.