

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 26.06.2012 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010733074, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010733074 с приоритетом от 14.10.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью «УралСибТрейд», г. Новосибирск (далее - заявитель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «УРАЛСИБТРЕЙД».

Роспатентом 28.02.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010733074 для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками. В этой связи был противопоставлен словесный товарный знак «Сибтрейд» по свидетельству №251759 [1] с приоритетом от 01.04.2002, зарегистрированный на имя Попова

М.Г., и серия товарных знаков, зарегистрированных на имя ОАО «БАНК УРАЛСИБ», а именно:

- словесный товарный знак «УралСиб» по свидетельству №237909 [2] с приоритетом от 21.11.2001;
- словесный товарный знак «УралСибБанк» по свидетельству №261123 [3] с приоритетом от 21.11.2001;
- комбинированный товарный знак со словесным элементом «УРАЛСИБ» по свидетельству №261459 [4] с приоритетом от 03.01.2002;
- словесный товарный знак «URALSIB» по свидетельству №299833 [5] с приоритетом от 24.06.2005;
- комбинированный товарный знак со словесными элементами «УРАЛСИБ Банк» по свидетельству №311710 [6] с приоритетом 05.09.2005;
- комбинированный товарный знак со словесными элементами «URALSIB BANK» по свидетельству №311711 [7] с приоритетом от 05.09.2005;
- комбинированный товарный знак со словесным элементом «УРАЛСИБ» по свидетельству №324357 [8] с приоритетом от 13.09.2006;
- комбинированный товарный знак со словесным элементом «URALSIB» по свидетельству №325692 [9] с приоритетом от 03.01.2002.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-9] установлено в связи с наличием фонетического и семантического сходства словесных элементов.

Основным элементом заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков является элемент «УРАЛСИБ»/«URALSIB», а словесная часть «ТРЕЙД» является слабой частью заявленного обозначения, поскольку указывает на вид оказываемых услуг. В этой связи заявленное обозначение может быть воспринято потребителем как вариант из серии ранее зарегистрированных товарных знаков со словесным элементом «УРАЛСИБ»/«URALSIB».

В возражении от 26.06.2012, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «УРАЛСИБТРЕЙД» широко известно на рынке металлопроката;

- в этой связи оно не может быть смешано потребителями с товарными знаками «УРАЛСИБ», «URALSIB» (свидетельства №237909, №26123, №261459, №299833, №31110, №311711, №324357, №325692), которые используются в качестве названия банка, и товарным знаком «СИБТРЕЙД» (свидетельство №0251759), используемым в сфере торговли продуктами питания.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010733074 в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ - «продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе оптовая и розничная торговля металлическими изделиями».

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (14.10.2010) заявки №2010733074 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, № 4322 (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.

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 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «УРАЛСИБТРЕЙД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010726420 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ основано на наличии товарных знаков [1-9], которые ранее были зарегистрированы на имя иных лиц в отношении однородных услуг.

Противопоставленные товарные знаки, как словесные [1-3, 5], так и комбинированные [4, 6, 7-9], включают словесные элементы «УРАЛСИБ», «URALSIB» [2-9] и «Сибтрейд» [1].

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-9] было установлено следующее.

В комбинированных товарных знаках [4, 6, 7-9] основную индивидуализирующую функцию выполняют словесные элементы «УРАЛСИБ», «URALSIB», которые доминируют визуально (исполнены крупным шрифтом и размещены в центре обозначений), легко прочитываются и хорошо запоминаются.

В силу изложенного в случае установления сходства словесных элементов сравниваемых обозначений, такие обозначения признаются сходными в целом.

Противопоставленные товарные знаки «УРАЛСИБ», «URALSIB» [2-9] фонетически тождественны начальной части заявленного обозначения «УРАЛСИБТРЕЙД». Также наблюдается тождество товарного знака «Сибтрейд» [1] части заявленного обозначения. При этом совпадающие части составляют большую часть заявленного обозначения (7 и 8 букв/звуков, из 12).

Таким образом, в рассматриваемом случае имеет место фонетическое вхождение в заявленное обозначение в качестве доминирующей составляющей противопоставленных товарных знаков, что позволяет признать их сходными по звуковому критерию сходства.

Необходимо отметить, что противопоставленные товарные знаки [2-9] принадлежат одному юридическому лицу и образуют серию, в основу которой положен словесный элемент «УРАЛСИБ»/«URALSIB». При этом в части товарных знаков имеется дополнение в виде словесного элемента «БАНК»/«BANK», представляющего собой простое указание видового наименования предприятия и название услуг (финансовое учреждение, основной сферой деятельности которого являются денежно-кредитные операции, см. Экономический словарь, <http://dic/academic.ru>).

Заявленное обозначение образовано по аналогичному принципу, а именно, к словесной части «УРАЛСИБ» присоединен словесный элемент «ТРЕЙД», воспринимающийся в качестве производной от слова трейдинг (банковский термин, означающий продажу и последующую покупку тех же ценных бумаг в расчете на получение прибыли за счет изменения их курсовой стоимости, см. <http://slovari.yandex.ru>).

Таким образом, за счет присутствия в начальных позициях сравниваемых знаков тождественных элементов и присоединения к основному элементу

«УРАЛСИБ» элемента, характеризующего услугу, заявленное обозначение воспринимается как продолжение серии товарных знаков [2-9].

Использование стандартного шрифта и одинакового алфавита сближает сравниваемые знаки графически.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки представляют собой фантазийные слова, отсутствующие в словарно-справочных источниках. В этой связи проведение анализа по семантическому критерию сходства словесных элементов не представляется возможным.

Таким образом, сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-9] свидетельствует об их сходстве.

Согласно скорректированному в возражении заявителем перечню, государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе оптовая и розничная торговля металлическими изделиями».

Правовая охрана товарных знаков [1-9] также распространяется на услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]», в связи с чем, их правообладатели могут оказывать услугу по продвижению любых товаров, в том числе и металлических изделий. Сопровождение перечисленных услуг сходными знаками может привести к смешению лиц, их оказывающих.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками [2-9] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода заявителя о том, что основным родом деятельности правообладателя товарных знаков [2-9] является оказание банковских услуг, следует отметить, что оценке подвергаются услуги, в отношении которых фактически используется товарный знак, а услуги, на которые распространяется правовая охрана товарных знаков согласно их перечню.

Что касается материалов о фактической деятельности заявителя, имеющих в деле заявки №2010733074, то эти материалы также не могут быть учтены при учете наличия исключительных прав иных лиц в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 26.06.2012, оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2012.