

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

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 04.06.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СИМ-В», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012712506, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012712506 с датой поступления от 19.04.2012 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение. В центральной части обозначения находится изобразительный элемент в виде S-образной фигуры, образованной пересечением двух разомкнутых эллипсов. Над изобразительным элементом расположен словесный элемент «СИМ-В», под – «SIM-V». Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35, 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На основании заключения по результатам экспертизы Роспатентом 29.10.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении части услуг 35, 37, 39 классов МКТУ. Согласно заключению по результатам экспертизы в отношении остальных услуг 35, 37, 39 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, которым ранее была предоставлена правовая охрана на имя иных лиц:

- с товарным знаком «SYM» (свидетельство №200739 с приоритетом от 08.01.1997), зарегистрированным в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ на имя САНИАНГ ИНДУСТРИ КО., ЛТД. (Корпорация, действующая по законам Китайской Республики), №3, Чунг Хуа Роуд, Хукоу Хсинчу, Тайвань, Республика Китай;

- с товарным знаком «SYM» (свидетельство №418116 с приоритетом от 12.11.2008), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Кранмаш», 127106, Москва, Нововладыкинский пр-д, 8, стр. 4;

- с товарными знаками «СИМ» (свидетельства №282845, №282844 с приоритетом от 11.09.2003), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35, 37, 39 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества Производственно-коммерческая фирма «СИМ», 125414, Москва, ул. Фестивальная, 44.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 04.06.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 29.10.2013, аргументируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки «SYM» по свидетельствам №200739, №418116 «SYM» фонетически не сходны, за счет наличия в них разных гласных (I/Y; СИМ/САЙМ);

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки визуально не сходны за счет наличия в заявленном обозначении изобразительного элемента в виде S-образной фигуры, образованной пересечением двух разомкнутых эллипсов, занимающего доминирующее положение в обозначении;

- с целью преодоления мотивов отказа заявитель исключает из заявленного перечня следующие услуги: 37 класса МКТУ «станции автозаправочные»; 39 класса МКТУ «транспортные услуги; перевозка грузов» и испрашивает регистрацию

товарного знака в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; анализ себестоимости; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; макетирование рекламы; консультации по вопросам штата сотрудников; обзоры печати; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты (для третьих лиц); организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров»;

- заявитель длительное время (с 1995 года) активно использует заявленное обозначение в отношении испрашиваемых услуг;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №418116 досрочно прекращена полностью.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 29.10.2013 и дополнить перечень услуг, в отношении которых принято решение о регистрации товарного знака.

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

С учетом даты (19.04.2012) поступления заявки №2012712506 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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.

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 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.

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 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.

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

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



«**SIM-V**». В центральной части обозначения находится изобразительный элемент в виде S-образной фигуры, образованной пересечением двух разомкнутых эллипсов. Над изобразительным элементом расположен словесный элемент «СИМ-В», под – «SIM-V». Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №418116 представляет собой словесное обозначение «SYM», выполненное стандартным

шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №200739 представляет собой словесное обозначение «SYM», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №282845 представляет собой словесное обозначение «СИМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №282844 представляет собой комбинированное обозначение «», в котором словесный элемент «СИМ» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой прямоугольную рамку с закругленными углами, которая разделена на две части (черную и белую). В черной части размещен изобразительный элемент в виде изогнутых линий с окружностью, в белой – словесный элемент. Знак зарегистрирован в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Анализ материалов возражения и противопоставленных знаков [1-4] показал следующее.

Коллегия, принимая во внимание сведения, внесенные в Госреестр 09.02.2015, о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №418116 [1] в связи с прекращением юридического лица – правообладателя, признала, что указанный знак более не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2012712506 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарного знака [2] свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в силу фонетического сходства словесных элементов «SIM-B» и «SYM», входящих в их состав.

Противопоставленный товарный знак [2] зарегистрирован для услуг 37 класса МКТУ «станции автозаправочные», которые являются однородными услугам «станции обслуживания транспортных средств», приведенным в 37 классе МКТУ заявленного перечня, т.к. соотносятся как вид - род, имеют одно назначение, круг потребителей.

На основании изложенного данные обозначения являются сходными до степени смешения в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного и противопоставленных товарных знаков [3, 4] показал, что в их составы включены словесные элементы «СИМ-В» и «СИМ», которые несут основную индивидуализирующую функцию, поскольку являются либо единственным, либо доминирующим элементом в знаках.

Указанные словесные элементы являются сходными по фонетическому (полное вхождение словесного элемента противопоставленных знаков в заявленное обозначение) и графическому (использование одинакового шрифта) критериям сходства словесных обозначений.

Несмотря на то, что сравниваемые обозначения имеют визуальные различия (использования в заявленном обозначении изобразительного элемента в виде фигуры, образованной пересечением двух разомкнутых эллипсов; отсутствие в противопоставленном товарном знаке [3] каких-либо изобразительных элементов; присутствие изобразительного элемента в виде рамочки с горизонтально ориентированными изогнутыми линиями и с окружностью в противопоставленном товарном знаке [4]), сравниваемые обозначения признаются сходными в целом за счет сходства их словесных элементов.

Относительно однородности услуг заявленного обозначения и противопоставленных знаков [3, 4] необходимо отметить следующее.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров [для третьих лиц], а именно, бензина, легковых автомобилей» и 39 класса МКТУ: «транспортные услуги; перевозка грузов». С учетом того, что услуги 35 класса МКТУ предназначены для узкой области деятельности, заявитель выразил просьбу уточнить перечень услуг 35 класса МКТУ,

связанных с продвижением товаров, ограничив их услугами, не связанными с такими товарами как: бензин, легковые автомобили.

Вместе с тем, необходимо отметить, что степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство этих обозначений, тем выше опасность смешения товаров/услуг, а, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Принимая во внимание высокую степень сходства доминирующих элементов сравниваемых знаков, услуги 35 класса МКТУ, связанные с продвижением товаров [для третьих лиц] являются однородными услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [3, 4], поскольку существует опасность смешения при использовании разными лицами сравниваемых обозначений.

В отношении остальных услуг 35 класса МКТУ «анализ себестоимости; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам штата сотрудников, расклейка афиш» заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, так как данные услуги представляют собой иные виды деятельности, имеют разные условия их оказания, иной круг потребителей.

В отношении сопоставляемых услуг 39 класса МКТУ коллегия отмечает, что услуги данного класса, указанные в противопоставленной регистрации, однородны не только тождественным позициям заявленного перечня (которые исключены заявителем из первоначального перечня), но и другим услугам, оказываемым с использованием различных видов транспортных средств, прокатом транспортных средств, а также с вспомогательными услугами, связанными с транспортными средствами.

Резюмируя изложенное, коллегия сочла, что заявленное обозначение является сходным с противопоставленными товарными знаками [3, 4] в отношении однородных услуг 35 и 39 классов МКТУ.

Учитывая изложенное выше, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 04.06.2014, изменить решение Роспатента от 29.10.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012712506.