

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 05.02.2015 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «КОМПЛЕКС-ЭСТЕЙТ», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №490713, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012702411 с приоритетом от 01.02.2012 зарегистрирован за №490713 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 27.06.2013 в отношении услуг 35, 36, 39 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Удача», г. Казань (далее - правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано



комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «УДАЧА», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, под которым расположено стилизованное изображение подковы, заключенное в две полуокружности.

В Роспатент 05.02.2015 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №490713 в отношении

всех услуг 35, 36 классов МКТУ предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №490713 является сходным



до степени смешения с товарным знаком «» по свидетельству №461783, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение, ранее зарегистрированному в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ;

- в оспариваемом товарном знаке по свидетельству №490713, как и в противопоставленном товарном знаке по свидетельству №461783, доминирующим элементом является словесный элемент «УДАЧА/YDACHA»;

- первая буква «Y» визуальна сходна с буквой «У» русского алфавита, в связи с чем словесный элемент «YDACHA» будет прочитываться потребителем как «удача», в связи с чем сравниваемые знаки являются фонетически тождественными;

- услуги 35, 36 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №490713, являются однородными услугам 35, 36 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №461783, поскольку соотносятся как род/вид, имеют одно назначение, условия сбыта, круг потребителей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №490713 недействительным в отношении всех услуг 35, 36 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило копии словарно-справочных материалов [1].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по его мотивам, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки графически не сходны, так как входящие в их состав словесные элементы выполнены буквами разных алфавитов (русского/английского), а также имеют различные изобразительные элементы (изображение подковы/стилизованный прямоугольник). Кроме того, сравниваемые знаки имеют различное цветовое решение (черно-белое/красный, белый, желто-оранжевый, красный, бордовый, синий, голубой, черный, зеленый, темно-зеленый, салатовый, оливковый).

- входящий в состав оспариваемого товарного знака элемент «УДАЧА» имеет конкретное семантическое значение, тогда как словесный элемент «YDACHA» является фантазийным;

- правообладатель использует в своей хозяйственной деятельности оспариваемый товарный знак с 1996 года, в связи с чем товарный знак по свидетельству №490713 является очень популярным и узнаваемым среди потребителей.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №490713 в отношении всех услуг 35, 36 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил документы за 2009 – 2015 года, подтверждающие использование товарного знака по свидетельству №490713 [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (01.02.2012) оспариваемого товарного знака по свидетельству №490713 правовая база для оценки его охраноспособности 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (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) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем противопоставленного знака по свидетельству №461783, имеющего более раннюю дату приоритета, правовая охрана которому предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №490713 в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №490713 представляет собой



комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «УДАЧА», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, под которым расположено стилизованное изображение подковы, заключенное в две полуокружности. Правовая охрана оспариваемому знаку предоставлена в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ: «исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; маркетинг; менеджмент спортивный; службы консультативные по управлению бизнесом; телемаркетинг», 36 класса МКТУ: «аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; кредитование под залог; посредничество при реализации углеродных кредитов; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги таможенных брокеров; экспертиза налоговая».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №461783 также



представляет собой комбинированное обозначение «», состоящее из словесного элемента «YDACHA», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, расположенного на фоне геометрической

фигуры в виде наложенных друг на друга лепестков разного цвета. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, желто-оранжевом, красном, бордовом, синим, голубом, черном, зеленом, темно-зеленом, салатном, оливковом цветовом сочетании в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ: «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; запись сообщений; изучение общественного мнения; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация выставок в коммерческих целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; работы машинописные; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области

общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги субподрядчика управление [коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование; экспертиза деловая», 36 класса МКТУ: «агентства кредитные; агентства по взыскиванию долгов; агентства по операциям с не движимым имуществом; агентства таможенные; анализ финансовый; аренда ферм и сельхозов; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; ликвидация торгово-промышленной деятельности; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; операции факторные; организация денежных сборов и подписей; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение взаимовыгодных; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей».

Согласно пункту 3 «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом Роспатента от

31.12.2009 №197, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству №490713 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №461783 показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. www.dic.academic.ru) слово «удача» имеет конкретное семантическое значение – «успех, такой исход дела, который нужен, желателен кому-нибудь», а словесный элемент «YDACHA» - не имеет лексического значения, то есть является фантазийным. Указанное позволяет коллегии прийти к выводу о семантическом различии сравниваемых словесных элементов, что способствует признанию сравниваемых товарных знаков несходными.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №490713 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №461783 отличаются друг от друга по визуальному фактору сходства, поскольку сравниваемые словесные элементы «Удача/YDACHA» исполнены буквами разных алфавитов (русский/латинский). Кроме того знаки имеют различную внешнюю форму (окружность/прямоугольник), имеют различное смысловое значение (стилизованное изображение подковы, которое ассоциируется со значением слова удача/композиция геометрических фигур в виде лепестков), различное цветовое исполнение (черно-белое/ красный, белый, желто-оранжевый, красный, бордовый, синий, голубой, черный, зеленый, темно-зеленый, салатовый, оливковый).

Анализ по фонетическому фактору сходства оспариваемого и противопоставленного знаков показал следующее.

В связи с тем, что слово «YDACHA» является фантазийным, оно имеет множество прочтений в зависимости от правил фонетики того языка, которым владеет потребитель. Например, слово «YDACHA» может быть прочитано как:

«ЫДАЧА» (как указано самим правообладателем противопоставленного знака в материалах заявки №2010732504), «ЙДАЧА» или «ЯДАЧА» - согласно правилам чтения английского языка и «ИДАША» - согласно правилам чтения французского языка. Указанные отличия не позволяют сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых словесных элементов.

Довод лица, подавшего возражение, относительно того, что первая буква «Y» визуально сходна с буквой «У» русского алфавита, в связи с чем словесный элемент «YDACHA» будет прочитываться потребителем как «удача», является субъективным.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть они не являются сходными.

Услуги 35, 36 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №490713, и услуги 35, 36 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №461783, являются однородными, поскольку относятся к одному роду услуг (услуги, связанные с исследованиями в области бизнеса; консультационными услугами в области бизнеса; маркетинговыми услугами, операциями с недвижимостью, кредитно-денежными операциями), имеют одинаковые условия их оказания, одинаковый круг потребителей.

Ввиду того, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности тех или иных однородных услуг, для индивидуализации которых предназначены данные знаки, одному лицу.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №490713 предоставлена с нарушением требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, нельзя признать убедительными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.02.2015, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №490713.