

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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 22.02.2012, поданное ООО «Такском», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011706440, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011706440 с приоритетом от 09.03.2011 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, выполненное в виде прямоугольника синего цвета с внутренней окантовкой белого цвета, внутри которого расположен словесный элемент «ТАКСКОМ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, голубом, синем цветовом сочетании в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.10.2012 принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении части товаров и услуг 09, 36, 41 классов МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении остальных товаров 09 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 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 (в силу фонетического сходства) сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- «Тахсон» (свидетельство №410309, приоритет от 20.10.2008), «Такскон» (свидетельство №410308, приоритет от 20.10.2008), ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услуг 35, 36, 38, 39, 42 классов МКТУ;

- «ТАСКОМ» (свидетельство №345987, приоритет от 11.08.2006), ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35, 39 классов МКТУ;

- «ТАСКОН Технологии конкурентных преимуществ» (свидетельство №311432, приоритет от 07.04.2005), «TASKON ТАСКОН» (свидетельство №308097, приоритет от 16.03.2005), ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении товаров и услуг 16, 41, 42 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услуг 09, 41, 42 классов МКТУ;

- «ТАСКОМ» (свидетельство №167166, приоритет от 09.12.1996, срок действия регистрации продлен до 09.12.2016), «TASCOM» (свидетельство №167165, приоритет от 09.12.1996, срок действия регистрации продлен до 09.12.2016), ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении услуг 35, 38, 42 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.02.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с указанными экспертизой противопоставленными товарными знаками, но считает, что не все товары и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, однородны заявленным товарам и услугам;

- заявитель согласен с тем, что правовая охрана товарному знаку по рассматриваемой заявке не может быть предоставлена в отношении всех услуг 35, 38 классов МКТУ и исключает их из заявленного перечня;

- вместе с тем заявитель отмечает, что помимо тех товаров 09 и услуг 36, 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых экспертизой установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, правовая охрана может быть предоставлена для всех товаров 09 класса МКТУ, для части услуг 36 класса МКТУ «агентства таможенные; оценки финансовые [недвижимое имущество]; экспертиза налоговая», для всех услуг 39 класса МКТУ, для части услуг 41 класса МКТУ «обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми], для части услуг 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем, инсталляция программного обеспечения, консультации по вопросам программного обеспечения, модернизация программного обеспечения, обслуживание техническое программного обеспечения, перенос данных или документов с физического носителя на электронный, преобразование данных и информационных программ [не физическое], проектирование компьютерных систем, разработка программного обеспечения, составление программ для компьютеров»;

- кроме того, заявитель отмечает, что работает с 2000 года и специализируется на разработке, внедрении и сопровождении систем электронного документооборота, обеспечивающих обмен по каналам связи конфиденциальной информации с использованием электронной цифровой подписи.

С учетом изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 29.10.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011706440 в отношении уточненного перечня товаров и услуг 09, 36, 39, 41, 42 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- копии учредительных документов компании – (1);
- «План мероприятий», 2001г. – (2);
- рекламные материалы – (3);

- копия Договора на оказание услуг специализированного оператора связи по обмену электронными документами, 2004г. – (4);
- копии страниц «Коммерсант», 2001г. – (5);
- информационные распечатки из сети Интернет – (6).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (09.03.2011) поступления заявки №2011706440 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 требованиями 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 требованиями пункта 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, 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

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).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Рассматриваемое обозначение – [1] представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде прямоугольника синего цвета с внутренней окантовкой белого цвета, внутри которого расположен словесный элемент «ТАКСКОМ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, голубом, синем цветовом сочетании в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленные товарные знаки: «Тахсон» по свидетельству №410309 – [2], «Такскон» по свидетельству №410308 – [3], «ТАСКОМ» по свидетельству №345987 – [4], «ТАСКОМ» по свидетельству №167166 – [5], «TASCOM» по свидетельству №167165 – [6], «TASKON TACKON» по свидетельству №308097 – [7] представляют собой словесные обозначения выполненные стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №311432 – [8] представляет собой комбинированное обозначение, в котором изобразительный элемент

выполнен в виде разомкнутой снизу окружности, словесные элементы «ТАСКОН» и «Технологии конкурентных преимуществ» (являющийся неохраняемым элементом знака), расположенные в нижней части знака, выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черном, синем, голубом, светло-голубом, сером, белом цветовом сочетании.

Правовая охрана: товарным знакам [2, 3] предоставлена в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ, товарному знаку [4] – в отношении услуг 36, 39 классов МКТУ, товарным знакам [5, 6] – в отношении товаров 09 услуг 35, 37, 38, 42 классов МКТУ, товарным знакам [7, 8] – в отношении товаров 16 и услуг 41, 42 классов МКТУ,

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

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 противопоставленном знаке [8], основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь. Следует также отметить, что в противопоставленном знаке [8] основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «Таскон», в отличие от элемента «Технологии конкурентных преимуществ», который является неохраняемым элементом знака.

Таким образом, сравнительному анализу подлежат словесные элементы «ТАКСКОМ» заявленного обозначения и «Тахсоп» – «Такскон» – «ТАСКОМ» – «TASCOM» – «TASKON TACKON» противопоставленных знаков [2-8].

С точки зрения фонетики сравниваемые обозначения:

- «ТАКСКОМ» и «Тахсоп» – «Такскон» следует признать сходными в силу тождества звучания начальных частей [ТАКС-] – [Тах-/Такс-] и сходства звучания конечных частей [-КОМ] – [-соп/-кон];

- «ТАКСКОМ» и «ТАСКОМ» – «TASCOM» следует признать сходными в силу тождества звучания конечных частей [-КОМ] – [-КОМ/-КОМ] и сходства звучания начальных частей [ТАКС-] – [ТАС-/ТАС-].

- «ТАКСКОМ» и «TASKON TASKON» сходны в силу наличия близких и совпадающих звуков, одинакового расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, одинакового числа слогов в обозначениях, весьма близкого состава согласных, одинакового состава гласных.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что сравниваемые слова не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести анализ сходства по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Что касается графического признака сходства, то исполнение сравниваемых словесных элементов (заявленного обозначения и знаков [3-5, 7]) стандартным шрифтом буквами одного алфавита усиливает их сходство. Что касается противопоставленных товарных знаков [8] и [2, 6], то между ними и рассматриваемым обозначением имеются отдельные визуальные различия, обусловленные наличием изобразительного элемента в знаке [8] и выполнением словесных элементов в знаках [2, 6, 8] буквами латинского алфавита, вместе с тем следует отметить, что в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом.

Поскольку заявитель скорректировал перечень заявленных товаров и услуг, исключив из него все услуги 35, 38 классов МКТУ и уточнив перечень товаров 09 и услуг 36, 39, 41, 42 классов МКТУ, то анализ однородности рассматривается в отношении уточненного перечня товаров и услуг, а именно:

- 09 - доски объявлений электронные, программы для компьютеров, программы игровые компьютерные, программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение], публикации электронные [загружаемые];

- 36 - агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; агентства таможенные; анализ финансовый; аренда ферм и сельхозов; аренда финансовая; банки сберегательные; 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; 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 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; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение взаимфондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая;

- 39 - хранение данных или документов в электронных устройствах.

- 41 - обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми], обучение практическим навыкам [демонстрация], организация и проведение семинаров;

42 - анализ компьютерных систем, инсталляция программного обеспечения, консультации по вопросам программного обеспечения, модернизация программного обеспечения, обслуживание техническое программного обеспечения, перенос данных или документов с физического носителя на электронный, преобразование данных и информационных программ [не физическое], проектирование

компьютерных систем, разработка программного обеспечения, составление программ для компьютеров.

Сравнение перечней товаров с целью определения их однородности показало следующее.

Товары 09 класса МКТУ «публикации электронные [загружаемые]» и услуги 41 класса МКТУ «обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]», указанные в скорректированном перечне, и товары 16 класса МКТУ «печатная продукция; издания печатные» и услуги 41 класса МКТУ «публикация текстовых материалов», указанные в перечне противопоставленных знаков [7, 8] однородны, так как относятся к товарам (услугам) одного рода, имеют одно назначение и один круг потребителей.

Услуги 36 класса МКТУ «агентства таможенные», указанные в скорректированном перечне и в перечне противопоставленного знака [4], однородны, поскольку идентичны.

Сопоставляемые услуги 36 класса МКТУ «оценка недвижимого имущества», указанные в скорректированном перечне, и услуги «сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений, управление недвижимостью», указанные в перечне противопоставленного знака [4], однородны, поскольку обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение и круг потребителей.

Сопоставляемые услуги 36 класса МКТУ «экспертиза налоговая», указанные в скорректированном перечне, и услуги «агентства таможенные, сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений, управление недвижимостью», указанные в перечне противопоставленного знака [4], неоднородны, поскольку относятся к услугам разного вида, имеют разное назначение и иной круг потребителей.

Сопоставляемые услуги 39 класса МКТУ «хранение данных или документов в электронных устройствах», указанные в скорректированном перечне, и услуги, 35 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака [2,3], однородны, поскольку обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение.

Сопоставляемые услуги 42 класса МКТУ «инсталляция программного обеспечения, консультации по вопросам программного обеспечения, модернизация

программного обеспечения, разработка программного обеспечения, составление программ для компьютеров», указанные в скорректированном перечне, и услуги «размещение веб-сайтов; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц», указанные в перечне противопоставленного знака [7], и услуги 35 класса МКТУ «ведение автоматизированных баз данных; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных», указанные в перечнях противопоставленных знаков [2, 3], неоднородны, поскольку относятся к услугам разного вида, имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Остальные услуги 42 класса МКТУ, указанные в скорректированном перечне, однородны услугам, указанным в перечнях противопоставленных знаков [7, 2, 3], поскольку могут оказываться одними компаниями, имеют одно назначение.

Коллегией палаты по патентным спорам также принято во внимание продолжительное использование заявителем знака на рынке создания программ для представления отчетности в контролирующие органы и фонды через Интернет, а также для электронного документооборота между организациями и ведомствами при отсутствии смешения его с какими-либо знаками в хозяйственном обороте.

На основании изложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения по заявке №2011706440 и противопоставленных знаков [1-8] в отношении части товаров 09, всех услуг 35, части услуг 36, всех услуг 38 и 39, части услуг 41 и 42 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 22.02.2013, изменить решение Роспатента от 29.10.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011706440.