

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 от 06.03.2015, поданное по поручению компании СПРИКС Ко., Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012730098, при этом установила следующее.

Обозначение «SPRIX» по заявке №2012730098 с приоритетом от 21.08.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки №2012730098 заявленное обозначение «SPRIX» (транслитерация [СПРИКС]) является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Роспатентом 20.05.2014 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 38 класса МКТУ и части услуг 41 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении другой части заявленных услуг 41 класса МКТУ и всех товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 42 классов МКТУ.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «SPRIX» сходно до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- с товарными знаками «SPRITZ» (свидетельства №473542 с конвенционным приоритетом от 24.02.2011, №473541 с конвенционным приоритетом от 16.02.2011, №475285 с конвенционным приоритетом от 05.11.2010, №473436 с конвенционным приоритетом от 08.11.2010, №469895 с конвенционным приоритетом от 13.09.2010), зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг 09, 16, 28, 41 классов МКТУ на имя компании Таргет Брэндс, Инк., корпорация штата Миннесота, 1000 Николетт Молл, ТИПИЭС-3165, Миннеаполис, Миннесота 55403-2467, США;

- со знаком «Sprinx Systems» (международная регистрация №1077066 с приоритетом от 13.12.2010), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ на имя компании SPRINX SYSTEMS a.s., Vychozi 118/6 CZ-14700 Praha 4;

- со знаком «SPIX» (международная регистрация №706599 с приоритетом от 16.12.1998), правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении однородных товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ на имя компании SIX Swiss Exchange AG, Selnaustrasse 30 CH-8001 Zurich.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении от 06.03.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, сообщив о вновь открывшихся обстоятельствах по делу, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не заинтересован в регистрации заявленного обозначения для товаров и услуг 09, 16, 28 классов МКТУ, в связи с чем противопоставленные товарные знаки «SPRITZ» по свидетельствам 473541, №475285, №473436, №469895, зарегистрированные в отношении этих товаров, могут быть сняты;

- заявленное обозначение «SPRIX» (может произноситься как [СПРИКС] / [ШПРИКС] / [СПРИХ]) и противопоставленный знак «SPIX» по международной регистрации №706599 (может произноситься как [СПИКС]) отличаются друг от друга звонкой согласной [P], оказывающей существенное влияние на восприятие сравниваемых знаков;

- правообладатель противопоставленного знака «SPIX» по международной регистрации №706599 согласился с доводами заявителя о несходстве сравниваемых обозначений и предоставил безотзывное письмо-согласие для услуг 35, 41 классов;

- заявленное обозначение «SPRIX» и противопоставленный товарный знак «SPRITZ» по свидетельству №473542 (может произноситься как [СПРИТЦ] / [ШПРИЦ] / [СПРИТЗ]), несмотря на совпадение первых частей сравниваемых слов, характеризуются разными по звучанию конечными слогами, при этом в заявленном обозначении буква «X» формирует глухое произношение, а в противопоставленном знаке буквы «TZ» образуют иную звуковую форму, что обуславливает вывод о различии знаков по фонетическому признаку сходства;

- однако наиболее весомым является то, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №473542 включают неоднородные услуги 41 класса МКТУ, а именно, услуги противопоставленного товарного знака «информация по вопросам отдыха и развлечений, а именно в области программ вечеринок» относятся к сфере развлечений, в то время как регистрация заявленного обозначения испрашивается для услуг в области образования и обучения, при этом позиции заявленного перечня «обеспечение интерактивными играми; обеспечение интерактивными развлечениями» также связаны с обучением и образованием, поскольку являются одним из методов интерактивного обучения;

- заявленное словесное обозначение и противопоставленный комбинированный товарный знак «Sprinx Systems» по международной регистрации №1077066 имеют достаточные визуальные отличия в силу наличия в противопоставленном знаке изобразительного элемента, а также характеризуются различной фонетикой в силу отличающегося количества и состава звуков (в заявленном обозначении 1 слог и 5 звуков, в противопоставленном знаке – 4 слога и 14 букв), в заявленном обозначении латинская буква «X» на конце слова «SPRIX» произносится как [КС], формируя глухой звук, а сочетание букв [NX] в слове [Sprinx] формирует ярко выраженный звонкий слог [НКС];

- как указывалось выше, заявитель не заинтересован в регистрации заявленного обозначения для товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, в связи с чем противопоставление по международной регистрации №1077066 в отношении этих товаров и услуг может быть снято;

- однако, будучи заинтересованным в получении правовой охраны в отношении части услуг 35 класса МКТУ, заявитель обращает внимание, что услуги 35 класса МКТУ «реклама для третьих лиц в сети Интернет; услуги рекламные; аренда площадей для размещения рекламы и рекламных материалов; предоставление информации и советов потребителям при выборе и покупке товаров и услуг; анализ отзывов потребителей; исследования потребительского спроса; услуги, связанные с проведением маркетинговых исследований; офисная служба, в том числе услуги секретарей и ведение делопроизводства; услуги по предоставлению карт постоянного покупателя; услуги розничной продажи канцелярских товаров; услуги магазинов по розничной продаже канцелярских товаров, печатной продукции, техники для домашних развлечений», указанные в перечне заявленного обозначения, не являются однородными услугами 35 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации №1077066 «помощь в управлении бизнесом; услуги, включающие запись, транскрибирование, составление, компиляцию, преобразование и классификацию письменных сообщений или записей; сбор математических или статистических данных; анализ и оценка предприятий», и в этой части заявленному обозначению может быть предоставлена правовая охрана.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012746275 в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены следующие материалы:

- Письмо-согласие с переводом от правообладателя противопоставленного знака по международной регистрации №706599;
- Распечатка страницы сайта www.bloomberg.com с переводом;

— Распечатка страниц сайтов www.vashpsixolog.ru, <http://ru.wikipedia.org>, <http://wikikurgan.orbitel.ru>.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (21.08.2012) поступления заявки №2012730098 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции 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.

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.

Заявленное в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 35, 38, 41, 42 классов МКТУ словесное обозначение **SPRIX** по заявке №2012730098 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «SPRIX» основано на наличии ранних прав иных лиц на товарные знаки «SPRITZ» по свидетельствам №473542 [1], №473541 [2], №475285 [3], №473436 [4], №469895 [5], а также на знаки «Sprinx Systems» по международной регистрации №1077066 [6] и «SPIX» по международной регистрации №706599 [7].

Противопоставленные товарные знаки **SPRITZ** по свидетельствам №473542 [1], №473541 [2], №475285 [3], №473436 [4], №469895 [5] являются словесными, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров и услуг 09, 16, 28, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный знак  по международной регистрации №1077066 [6] является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «S» и словесные элементы «Sprinx Systems», выполненные стандартным шрифтом заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Словесный элемент «Systems» исключен из правовой охраны знака. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак **SPIX** по международной регистрации №706599 [7] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков на предмет их сходства показал следующее.

Сравниваемые обозначения [1] – [7], включающие в качестве индивидуализирующих элементов слова «SPRIX», «SPRITZ», «SPRINX», «SPIX», которые не являются лексическими единицами каких-либо распространенных языков, использующих буквы латинского алфавита, вследствие чего указанные слова воспринимаются в качестве фантазийных. Отсутствие смыслового значения указанных обозначений свидетельствует о второстепенности семантического критерия сходства.

Вместе с тем с точки зрения фонетического критерия сходства заявленное обозначение «SPRIX» (транслитерация [СПРИКС]) и противопоставленные товарные знаки со словесными элементами «SPRITZ» (транслитерация [СПРИТЗ]), «SPRINX» (транслитерация [СПИНКС]), «SPIX» (транслитерация [СПИКС]) характеризуются близостью состава гласных и согласных звуков, одинаковым порядком их расположения в составе сравниваемых знаков. Совпадение большинства звуков (букв), занимающих первоначальное положение в сравниваемых обозначениях, обуславливают их ассоциирование друг с другом по звуковому критерию сходства. Также следует отметить, что входящий в состав противопоставленного знака [6] словесный элемент «Systems», исключенный из правовой охраны знака, относится к слабым элементам и существенного влияние на восприятие знака при наличии в его составе сильного индивидуализирующего элемента «SPRINX» в целом не оказывает.

Сходство сравниваемых обозначений также усиливается в виду выполнения входящих в их состав словесных элементов буквами латинского алфавита, большая часть которых в заявленном и противопоставленных обозначениях имеет одинаковую форму и занимает одинаковое пространственное положение в знаках, что обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в визуальном отношении.

Таким образом, коллегия пришла к заключению о наличии сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками [1] - [7].

В части однородности товаров и услуг сравниваемых знаков необходимо отметить следующее.

Заявитель в поданном возражении указал на свою незаинтересованность в части регистрации заявленного обозначения для товаров и услуг 09, 16, 28, 42 классов МКТУ, которые являются однородными товарам и услугам 09, 16, 28, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1] – [6].

Что касается услуг 35 и 41 классов МКТУ, то необходимо отметить следующее.

Согласно доводам возражения заявитель заинтересован в регистрации заявленного обозначения для части заявленных услуг 35 класса МКТУ, связанных с рекламной деятельностью, маркетингом, продажей товаров и офисной службой, таких как «реклама для третьих лиц в сети Интернет; услуги рекламные; аренда площадей для размещения рекламы и рекламных материалов; предоставление информации и советов потребителям при выборе и покупке товаров и услуг; анализ отзывов потребителей; исследования потребительского спроса; услуги, связанные с проведением маркетинговых исследований; офисная служба, в том числе услуги секретарей и ведение делопроизводства; услуги по предоставлению карт постоянного покупателя; услуги розничной продажи канцелярских товаров; услуги магазинов по розничной продаже канцелярских товаров, печатной продукции, техники для домашних развлечений» и услуг 41 класс МКТУ в области образования, воспитания, издательской деятельности, производства видеофильмов, т.е. для таких услуг как «услуги образовательно-воспитательные с использованием компьютеров; услуги образовательно-воспитательные; обучение на подготовительных курсах для получения дополнительного образования после окончания школы или с целью подготовки к вступительным экзаменам; услуги образовательно-консультативные; информация по вопросам профессий [консультации и советы по вопросам образования или обучения]; информация по вопросам воспитания и образования; интерактивные и дистанционные обучающие курсы и сеансы, проводимые в режиме онлайн с помощью телекоммуникационной связи или компьютерной сети, а также

при помощи других средств; анализ тестовых оценок результатов обучения и сведений для третьих лиц; проведение экзаменов; обучение воспитанию детей; проведение курсов, семинаров и мастер-классов; организация семинаров; обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; публикация книг; обеспечение интерактивными играми; обеспечение интерактивными развлечениями; производство видеофильмов; информация о частных подготовительных школах, обучающих занятиях и других образовательных учреждениях».

В отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1], [6], [7].

Так, противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован в отношении услуг 41 класса МКТУ «информация по вопросам отдыха и развлечений, а именно в области составления программ для вечеринок». Следует отметить, что услуги в области организации вечеринок подразумевают составление программы для такого мероприятия, в том числе написание сценария, оформление помещений, бронирование места для проведения вечеринки, заказ артистов и т.п. Вместе с тем услуги 41 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, связаны с образованием и воспитанием. В этой связи можно сделать вывод, что услуги 41 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] относятся к разным областям деятельности, следовательно, неоднородны. Указанное обстоятельство позволяет снять противопоставление [1] в части услуг 41 класса МКТУ.

В свою очередь правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленному знаку [6] была предоставлена в отношении таких услуг 35 класса МКТУ как «помощь в управлении бизнесом; услуги, включающие запись, транскрибирование, составление, компиляцию, преобразование и классификацию письменных сообщений или записей; сбор математических или статистических данных; анализ и оценка предприятий». Указанные услуги относятся к менеджменту в области бизнеса и офисной службе, при этом услуги, связанные с офисной службой, а именно, услуги, включающие запись, транскрибирование, составление, компиляцию, преобразование и классификацию письменных сообщений или записей, соотносятся

как вид/род с услугами заявленного обозначения «офисная служба, в том числе услуги секретарей и ведение делопроизводства», что обуславливает вывод об их однородности.

Что касается однородности услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака [7], то заявителем данный факт не оспаривается, вместе с тем представленное письмо-согласие от правообладателя этого товарного знака позволяет не учитывать указанное противопоставление в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, необходимо отметить, что регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с продажей товаров, таких как «услуги розничной продажи канцелярских товаров; услуги магазинов по розничной продаже канцелярских товаров, печатной продукции, техники для домашних развлечений» и услуг 41 класса МКТУ «обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; публикация книг», связанных с издательской деятельностью. Указанные услуги связаны как однородные с товарами 09, 16 классов МКТУ, указанными в перечне противопоставленных товарных знаков [1] – [6], представляющими собой различную канцелярскую, печатную продукцию, видео и аудиооборудование, которое может использоваться, в том числе для организации домашних развлечений (просмотра кинофильмов, прослушивания музыки и т.п.). Указанные в перечне противопоставленных товарных знаков [3] товары 16 класса МКТУ «развивающие детские книги» однородны услугам 41 класса МКТУ заявленного обозначения в области, связанной с производством печатной продукции, в том числе в электронном виде («обеспечение интерактивными электронными публикациями, незагружаемыми; публикация книг»).

Резюмируя изложенные обстоятельства в совокупности и учитывая снятие противопоставления [7] коллегия не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2012730098 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ «реклама для третьих лиц в сети Интернет; услуги рекламные; аренда площадей для размещения

рекламы и рекламных материалов; предоставление информации и советов потребителям при выборе и покупке товаров и услуг; анализ отзывов потребителей; исследования потребительского спроса; услуги, связанные с проведением маркетинговых исследований; услуги по предоставлению карт постоянного покупателя», 41 класса МКТУ «услуги образовательно-воспитательные с использованием компьютеров; услуги образовательно-воспитательные; обучение на подготовительных курсах для получения дополнительного образования после окончания школы или с целью подготовки к вступительным экзаменам; услуги образовательно-консультативные; информация по вопросам профессий [консультации и советы по вопросам образования или обучения]; информация по вопросам воспитания и образования; интерактивные и дистанционные обучающие курсы и сеансы, проводимые в режиме онлайн с помощью телекоммуникационной связи или компьютерной сети, а также при помощи других средств; анализ тестовых оценок результатов обучения и сведений для третьих лиц; проведение экзаменов; обучение воспитанию детей; проведение курсов, семинаров и мастер-классов; организация семинаров; обеспечение интерактивными играми; обеспечение интерактивными развлечениями; производство видеофильмов; информация о частных подготовительных школах, обучающих занятиях и других образовательных учреждениях» и всех услуг 38 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 06.03.2015, изменить решение Роспатента от 20.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012730098.