

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 18.09.2013, поданное ООО «Юридическая компания «Виста», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736382, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011736382, с приоритетом от 08.11.2011 на имя заявителя было заявлено изобразительное обозначение, представляющее собой стилизованное изображение стебля растения с лепестком.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается темно-сером, оранжевом цветовом сочетании в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 18.06.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736382 в отношении услуг 35 класса МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех услуг 45 класса 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, правовая которым предоставлена на имя другого лица в отношении однородных услуг 45 класса МКТУ (свидетельства: №468211, приоритет от 21.12.2010 – (1), №480745, приоритет от 21.12.2010 – (2)).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.09.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку:

- сравнительный анализ изобразительных элементов, входящих в состав противопоставленных знаков (1,2) и заявленного обозначения, показал, что они имеют разный характер исполнения, отличаются цветовой гаммой;

- противопоставленный знак (2) является комбинированным, включает словесный элемент, что уменьшает степень сходства сравниваемых обозначений;

- кроме того, заявителем было подано ходатайство от 16.09.2013 о внесении изменений в заявку, касающихся уточнения перечня услуг 45 класса МКТУ, с целью исключения однородных услуг;

- заявитель отмечает, что ООО «Юридическая компания «Виста» и ВериСайн Инк. (правообладатель противопоставленных знаков) существуют на рынке достаточно давно и осуществляют различную деятельность (оказание юридических услуг – телекоммуникационных услуг), что позволяет сделать вывод об отсутствии смешения обозначений.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 18.06.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2011736382 в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня услуг.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- копии материалов, касающиеся делопроизводства по заявке №2011736382 – [1];

- распечатки страниц Лексико-семантического идентификатора наименований товаров и услуг – 2010г. – [2];

- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о заявителе – [3] .
- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о правообладателе противопоставленных знаков – [4];
- копия ходатайства о внесении изменений в материалы заявки №2011736382 – [5].

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

С учетом даты (08.11.2011) приоритета заявки №2011736382 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

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.

Перечисленные признаки 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.

Рассматриваемое обозначение является изобразительным, представляет собой комбинацию из разновеликих отрезков со скругленными углами темно-серого и оранжевого цветов, расположенных под углом друг к другу, и напоминает стилизованную букву «V».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №468211 – (1) является изобразительными, представляют собой круг черного цвета, очерченный по краю окантовкой белого цвета, на котором расположена стилизованная буква «V», образованная двумя равными по толщине и разными по длине отрезками.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №480745 – (2) является комбинированным, включающим изобразительный элемент, представляющий собой круг черного цвета, очерченный по краю окантовкой белого цвета, на котором расположена стилизованная буква «V», образованная двумя равными по толщине и разными по длине отрезками, справа от которого расположен словесный элемент «VERISIGN».

Правовая охрана знакам (1,2) предоставлена, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ. Правообладателем указанных товарных знаков является компания ВериСайн Инк..

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-2) показал следующее.

При определении сходства изобразительных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые, как правило, сравнивают товарный знак с образом, хранящимся в их памяти. Поэтому, если первым

впечатлением от сравниваемых обозначений является сходство, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений следует руководствоваться первым впечатлением.

Заявленное обозначение представляет собой графический элемент (стилизованная буква «V»), сходный с графическим элементом противопоставленных знаков (1-2).

Сходство изобразительных элементов обусловлено общим зрительным впечатлением, а именно: внешней формой; применением при начертании сравниваемых элементов двух одинаково наклоненных и равных по толщине отрезков, один из которых – левый длиннее, чем правый; отсутствием симметрии; ассоциированием с латинской буквой «V».

При этом расположение в противопоставленных товарных знаках изобразительного элемента на фоне круга и выполнение графического элемента в заявленном обозначении скругленными углами не существенно, поскольку оценка сходства основывается на сходстве внешней формы без учета незначительного расхождения.

Относительно довода заявителя о наличии словесного элемента в знаке (2), который «уменьшает степень сходства сравниваемых обозначений» следует отметить, следующее.

Наличие словесного элемента в противопоставленном знаке (2) безусловно играет свою роль в индивидуализации товаров и услуг правообладателя противопоставленного знака (2). Тем не менее, если при сравнении изобразительного обозначения с изобразительным элементом комбинированного обозначения установлено их сходство, то такие обозначения признаются сходными в целом.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-2) по визуальному признаку сходства.

В связи с тем, что ходатайство от 04.02.2013 о внесении изменений в перечень заявленных услуг 45 класса МКТУ по заявке №2011736382 не было удовлетворено, анализу подлежит первоначально заявленный перечень услуг, а именно «услуги юридические; арбитраж; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; лицензирование интеллектуальной

собственности; лицензирование программного обеспечения; поиски юридические; регистрация доменных имён; управление делами по авторскому праву».

Правовая охрана знакам (1,2) предоставлена в отношении следующих услуг 42 класса МКТУ: «компьютерные услуги, в том числе предоставление юридической информации в режиме реального времени в сфере разрешения споров в отношении доменных имен; регистрация доменных имен для идентификации пользователей в глобальной компьютерной сети; услуги по регистрации доменных имен».

Сравнение перечней услуг с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги относятся к родовому понятию услуг 45 класса МКТУ «услуги юридические » и, следовательно, являются однородными.

Изложенное выше позволило коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1,2) в отношении однородных услуг.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1,2) в отношении однородных услуг обоснованным.

Относительно довода заявителя о том, что правообладатель противопоставленных знаков и заявитель оказывают услуги в разных областях деятельности, следует отметить, что оценке подлежат именно те услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам (1,2).

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

отказать в удовлетворении возражения от 18.09.2013, оставить в силе решение Роспатента от 18.06.2013.