

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 18.04.2012. Данное возражение подано ЗАО «АИСТ», Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента о государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2010736637, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010736637 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «буду» была подана 13.11.2010 на имя заявителя в отношении услуг 38 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и включает изображение трех лепестков, развернутых относительно друг друга против часовой стрелки и сдвинутых вверх (образ крыла, полета). Словесный элемент имеет оригинальное начертание и может рассматриваться в различных значениях: личный глагол будущего времени от глагола «быть», часть слова «будущее» и т.д.

Роспатентом 22.02.2012 было принято решение о государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2010736637 для части заявленных услуг 38 класса МКТУ (далее – решение Роспатента), в отношении другой части услуг 38 класса МКТУ обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица (Палий В.И.) знаком «БУДЕТ» по свидетельству № 273297, приоритет от 18.12.2003 [1].

В палату по патентным спорам 26.04.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] была прекращена частично в связи с неиспользованием (решение Роспатента от 06.08.2010). В возражении заявителем приведен скорректированный перечень услуг 38 класса МКТУ, в отношении которых услуги 38 класса МКТУ противопоставленного знака [1], по его мнению, неоднородны. Кроме того, указано на отсутствие обоснования выводов экспертизы и анализа однородности услуг 38 класса МКТУ заявленного и противопоставленного перечней.

Таким образом, в соответствии с возражением правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 38 класса МКТУ: «информация по вопросам дистанционной связи, обеспечение доступа в Интернет (услуги провайдеров), обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету, передача сообщений, связь волоконно-оптическая, связь радиотелефонная, связь с использованием компьютерных терминалов, связь спутниковая, связь телеграфная, связь телефонная, связь факсимильная, служба пейджинговая (с использованием радио, телефона, других средств электронной связи), телеконференции (Интернет), услуги абонентской телеграфной службы, услуги по предоставлению телеграфной связи, услуги по предоставлению телефонной связи».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы переписки по заявке № 2003722619/50 (1).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (13.11.2010) заявки №2010736637/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой композицию из словесного элемента «буду», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, над которым размещен изобразительный элемент в виде трех последовательно наложенных друг на друга лепестков. Правовая охрана знаку испрашивается в белом, желтом, оранжевом и темно-красном цветовом сочетании в отношении услуг 38 класса МКТУ: «информация по вопросам дистанционной связи, обеспечение доступа в Интернет (услуги провайдеров), обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету, передача сообщений, связь волоконно-оптическая, связь радиотелефонная, связь с использованием компьютерных терминалов, связь спутниковая, связь телеграфная, связь телефонная, связь факсимильная, служба пейджинговая (с использованием радио, телефона, других средств электронной связи), телеконференции (Интернет), услуги абонентской телеграфной службы, услуги по предоставлению телеграфной связи, услуги по предоставлению телефонной связи».

Противопоставленный товарный знак «БУДЕТ» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знака действует, в том числе в отношении услуг 38 класса МКТУ: «агентства печати новостей, вещание телевизионное, вещание телевизионное кабельное, доска сообщений электронная (телекоммуникационные службы), маршрутизация и соединения телекоммуникационные, передача сообщений, передача сообщений и изображений с использованием компьютеров, передача срочных объявлений, передача телеграмм, почта электронная, прокат оборудования для передачи сообщений, прокат модемов, прокат оборудования для телекоммуникационной связи, прокат телефонных аппаратов, прокат факсимильных аппаратов, радиовещание».

Сопоставление заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показало следующее.

Очевидно, что имеет место семантическое сходство словесных элементов заявленного обозначения «буду» и противопоставленного товарного знака «БУДЕТ» в силу подобия заложенных в этих словах понятий.

Оба словесных элемента представляют собой формы глагола «быть» в единственном числе в будущем времени, который описывает действие, связанное с существованием какого-то (каких-то) лица (лиц) в будущем. Учитывая изложенное можно признать сравниваемые обозначения семантически сходными.

В силу использования одного и того же слова в составе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака имеется достаточно оснований считать их фонетически сходными (тождественные начальные части слов).

Относительно графического фактора следует отметить, что выполнение заявленного обозначения в цвете и применение оригинального шрифта привносит отличия в восприятие обозначений в целом, однако выполнение обозначений буквами одного и того же алфавита сближает знаки. Вместе с тем, графический фактор сходства носит второстепенный характер и в данном случае не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве обозначений.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства, несмотря на отдельные их отличия. Указанное заявителем не оспаривается.

Что касается услуг, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, необходимо отметить следующее.

В отношении услуги 38 класса МКТУ: «информация по вопросам дистанционной связи» заявленного перечня, принято решение о государственной регистрации знака обслуживания (см. решение Роспатента от 22.02.2012).

Относительно услуг 38 класса МКТУ заявленного обозначения, относящихся к услугам по обеспечению доступа и подключения к Интернет (услуги провайдеров),

передаче сообщений, телеконференциям, а также к различным видам телефонной и телеграфной связи, необходимо отметить следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации (см. <http://slovari.yandex.ru>) к основным услугам Интернет-провайдеров относят: широкополосный, коммутируемый и беспроводной доступы, выделение дискового пространства для хранения и обеспечения работы сайтов, поддержка электронных почтовых ящиков или виртуального почтового сервера, размещение оборудования клиента на площадке провайдера, аренда выделенных и виртуальных серверов, резервирование данных. Кроме того, Интернет-провайдеры оказывают услуги связи по предоставлению каналов связи, услуги связи в сети передачи данных, телематические услуги связи. В соответствии с предоставляемыми услугами их можно разделить на категории: провайдеры доступа, хостинг-провайдеры, магистральные провайдеры, каналные провайдеры и провайдеры последней мили.

При этом следует обратить внимание, что магистральная сеть связи – это транспортная телекоммуникационная инфраструктура для предоставления услуг связи. Как правило, магистральная сеть связи выстраивается на собственных или арендованных волоконно-оптических линиях с использованием высокоскоростного канального оборудования связи или низкоскоростного.

Следует обратить внимание, что все виды связи описываются общим понятием – электросвязь – связь, при которой передача информации любого вида (речевой, буквенно-цифровой, зрительной и т. д.) осуществляется электрическими сигналами, распространяющимися по проводам, или радиосигналами.

Вместе с тем, электросвязь в соответствии со способами передачи (переноса) сигналов разделяют на два вида: проводную связь (телефонная, телеграфная, факсимильная, передача данных) и радиосвязь (радиорелейная, спутниковая).

Телефонная связь, передача на расстояние речевой информации, осуществляемая электрическими сигналами, распространяющимися по проводам, или радиосигналами; вид электросвязи. Телефонная связь обеспечивает ведение устных переговоров между людьми (абонентами), удалёнными друг от друга практически на любое расстояние.

Пейджинговая связь обеспечивает получение коротких сообщений на абонентские терминалы – пейджеры.

Телеграфная связь – передача на расстояние буквенно-цифровых сообщений (телеграмм) с обязательной записью их в пункте приёма; осуществляется электрическими сигналами, передаваемыми по проводам, и (или) радиосигналами; вид электросвязи.

Факсимильная связь (фототелеграфная связь) – передача на расстояние плоских неподвижных изображений (графических, иллюстративных и буквенно-цифровых) с воспроизведением их в пункте приёма, осуществляемая электрическими сигналами, распространяющимися по проводам, или радиосигналами; вид электросвязи.

Анализ изложенных сведений показывает, что услуги 38 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению: «обеспечение доступа в Интернет (услуги провайдеров), обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету, передача сообщений, связь волоконно-оптическая, связь радиотелефонная, связь с использованием компьютерных терминалов, связь телеграфная, связь телефонная, связь факсимильная, служба пейджинговая (с использованием радио, телефона, других средств электронной связи), телеконференции (Интернет), услуги абонентской телеграфной службы, услуги по предоставлению телеграфной связи, услуги по предоставлению телефонной связи», относятся к услугам Интернет-провайдера или проводной связи.

Услуги 38 класса МКТУ противопоставленного знака [1]: «доска сообщений электронная (телекоммуникационные службы), маршрутизация и соединения телекоммуникационные, передача сообщений, передача сообщений и изображений с использованием компьютеров, передача срочных объявлений, передача телеграмм, почта электронная» также относятся к услугам Интернет-провайдера или проводной связи.

Сопоставление данных услуг показывает, что их следует признать однородными, поскольку они имеют одно и то же назначение, один круг потребителей и условия оказания.

Таким образом, в отношении указанных услуг 38 класса МКТУ заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак [1] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Что касается услуги «связь спутниковая», необходимо отметить следующее.

Спутниковая связь – один из видов радиосвязи, основанный на использовании искусственных спутников земли в качестве ретрансляторов. Спутниковая связь осуществляется между земными станциями, которые могут быть как стационарными, так и подвижными. Спутниковая связь является развитием традиционной радиорелейной связи путем вынесения ретранслятора на очень большую высоту (от десятков до сотен тысяч км). Так как зона его видимости в этом случае — почти половина Земного шара, то необходимость в цепочке ретрансляторов отпадает — в большинстве случаев достаточно и одного.

Анализ приведенного определения позволяет установить, что спутниковая связь – это отдельный вид связи, имеющий специфические особенности в оборудовании и условиях оказания. Кроме того, круг потребителей спутниковой связи также отличается от других видов связи.

В этой связи коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану знаку обслуживания по заявке № 2010736637 в отношении услуги 38 класса МКТУ «спутниковая связь».

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

удовлетворить возражение от 18.04.2012, изменить решение Роспатента от 22.02.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010736637.