

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 05.05.2012. Данное возражение подано ООО «Мой Город», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2010726455, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010726455 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «My City» была подана на имя заявителя 16.08.2010 в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным, графическая часть которого состоит из утолщенной ломаной линии с верхней горизонтальной полкой, нависающей над короткой вертикальной стенкой и нижней удлиненной горизонтальной полкой. Словесная часть обозначения представлена надписью печатными латинскими буквами «My City», выполненной над линией. Обозначение выполнено в оранжевом и черном цвете.

Роспатентом 16.02.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2010726455/50 в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных

услуг 36 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица (ОАО «СИТИ») знаками:

- «CITY», свидетельство № 134368, приоритет от 15.09.1992, [1];
- «CITY», свидетельство № 161094, приоритет от 19.12.1995 [2];
- «CITY», свидетельство № 161095, приоритет от 19.12.1995 [3].

В палату по патентным спорам 05.05.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что часть «Му» является сильным элементом обозначения и подчеркивает притяжательный и в бытовой трактовке «домашний» характер элемента «city». Кроме того, указано на то, что в целом сравниваемые обозначения отличаются по всем критериям сходства (фонетике, семантике и графике).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (16.08.2010) заявки №2010726455 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 «My City», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. При этом слова выполнены на разных уровнях, а первые буквы слов – «заглавные». Все элементы выполнены оранжевым цветом с черной обводкой. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ в оранжевом и черном цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным и представляет собой слово «CiTY», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита с графической стилизацией буквы «i». Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «CITY» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «СИТИ» [3] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) фонетически и семантически тождественный элемент «CITY/СИТИ», что сближает знаки.

Отсутствие графической проработки противопоставленных товарных знаков [1-3] приводит к выводу о превалировании фонетического и семантического факторов сходства, по которым коллегией Палаты по патентным спорам установлено сходство обозначений.

Указанное обуславливает ассоциирование знаков в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, показывает, что они идентичны или однородны услугам 36 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленных знаков [1-3], поскольку они относятся к операциям с недвижимостью, т.е. имеют одно назначение, а также условия реализации и круг потребителей.

Маркировка однородных услуг знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления об оказании этих услуг одним лицом.

Целесообразно отметить, что однородность услуг заявителем не оспаривается.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности услуг 36 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение и противопоставленные ему знаки [1-3] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 05.05.2012, оставить в силе решение Роспатента от 16.02.2012.