

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 07.03.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Итриум СПб», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному по свидетельству №439657, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака по заявке №2010703626 с приоритетом от 10.02.2010 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 21.06.2011 за №439567 на имя Общества с ограниченной ответственностью «УЛЬТИМА программные решения и бизнес процессинг», Москва (далее - правообладатель) в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, товарный знак по свидетельству №439567 является комбинированным и содержит изобразительный элемент, представляющий собой сочетание двух L-образных элементов красного цвета и расположенного внутри него круга, справа от которого расположены буквенные элементы «U», «IMA», между которыми расположен еще один изобразительный элемент двух L-образных фигур.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.03.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 439567 частично, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- Оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения по графическому критерию сходства и тождественен по фонетическому и семантическому критерию сходства с товарным знаком по свидетельству №370155, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг на имя лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №1050861 недействительной частично.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

1. Копии распечаток сравниваемых товарных знаков.
2. Сопоставительную таблицу товаров и услуг.

В адреса правообладателя и его представителя, имеющиеся в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 05.04.2012 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 14.05.2012 года, с приложением копии возражения от 07.03.2012. На заседание коллегии правообладатель представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоящим из двух L-образных изобразительных элементов и буквенных сочетаний, а противопоставленный товарный знак «ULTIMA» является словесным, ввиду чего они отличаются не только графически, но и не могут быть тождественны фонетически и семантически;

- товары, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые обозначения, не однородны.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 07.03.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (10.02.2010) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки охраноспособности включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.4. 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №439567 является комбинированным, состоящим из двух L-образных композиций, внутри одной из которых расположен круг, и буквенных сочетаний «U» и «IMA». Правовая охрана предоставлена в сочетании черного и красного цветов.

Противопоставленный знак «ULTIMA» по свидетельству №370155 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита [1].

Особенности графического исполнения оспариваемого товарного знака таковы, что прочитываются только элементы «I» и «UMA» в результате чего оно не имеет однозначного прочтения.

Благодаря оригинальности графической проработки оспариваемого товарного знака, отчетливо в оспариваемом товарном знаке прочитываются только буква «U» и буквосочетание «IMA», а в целом обозначение воспринимается как изобразительное.

В силу вышеизложенного анализ по фонетическому и семантическому критериям сходства невозможен.

Отсутствие сходства сравниваемых знаков по все трем факторам сходства, свидетельствует о несхождении знаков в целом.

При установленном несхождении оспариваемого знака и противопоставленного знака проведение анализа однородности товаров не является необходимым.

Таким образом, сопоставляемые знаки не являются сходными и основания для вывода о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

В палату по патентным спорам от лица, подавшего возражение, поступило особое мнение от 16.05.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- ООО «Ультима программные решения и бизнес процессинг» внесено в Госреестр юридических лиц 19.06.2008, то есть фирма была зарегистрирована на семь месяцев позже, чем дата подачи заявки на противопоставленный товарный знак по свидетельству №370155;

- описание оспариваемого товарного знака в заявке выглядит явно надуманным, потому что в своей печати владелец знака использует слово «ULTIMA», и указание на то, что оспариваемый товарный знак содержит два словесных элемента «U» и «IMA» не соответствует действительности;

- оспариваемый товарный знак был противопоставлен заявленному обозначению «ULTIMA» по заявке №2010742677/50.

Проанализировав доводы особого мнения, коллегия палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Что касается довода, о регистрации юридического лица правообладателя позже даты приоритета противопоставленного товарного знака, то это никаким образом не может повлиять на вывод коллегии об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков.

Относительно того, что оспариваемый товарный знак был противопоставлен по заявке №2010742677/50, то экспертиза вправе указывать все возможные мотивы для отказа, опровергать их – прерогатива заявителя.

Мнение лица, подавшего возражение, о сходстве сравниваемых товарных знаков было проанализировано выше по тексту заключения и не требует дополнительного анализа.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к
выводу

**отказать в удовлетворении возражения от 07.03.2012 и оставить в силе
правовую охрану товарного знака по свидетельству №439567.**