

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела возражение от 10.11.2014, поданное ООО «АВАНГАРД Брендинг», Россия (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 480366, при этом установила следующее.

Оспариваемый словесный знак обслуживания «boxside» по заявке № 2011705989, поданной 03.03.2011, зарегистрирован 08.02.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 480366 на имя ООО «Линебергер-Эдвайзерс», Россия (далее – правообладатель) в отношении услуг 40,41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия знака – до 03.03.2021.

В поступившем 10.11.2014 в Роспатент возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 480366 знака обслуживания произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый знак обслуживания тождественен знаку обслуживания «boxside» по свидетельству № 491538, приоритет 20.01.2011 (1), принадлежащему лицу, подавшему возражение, правовая охрана которого действует в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Далее в возражении приведен подробный анализ однородности услуг 35 класса МКТУ «фотокопирование» с услугами 40 класса МКТУ «составление фотокомпозиций» и 41 класса МКТУ «фотографирование; фоторепортажи», а также услуг 42 класса МКТУ «дизайн в области упаковки; услуги дизайнеров в области

упаковки» с услугами 42 класса МКТУ «дизайн художественный; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки; оформление интерьера». При этом обращено внимание на то, что степень однородности услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены распечатки свидетельств № 480366 и № 491538 [1].

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 480366 в отношении услуг 40 класса МКТУ: «составление фотокомпозиций», 41 класса МКТУ: «фотографирование; фоторепортажи», 42 класса МКТУ: «дизайн в области упаковки; услуги дизайнеров в области упаковки» и «дизайн художественный; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки; оформление интерьера».

Правообладатель знака обслуживания по свидетельству № 480366, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыва по его мотива не представил.

На заседании коллегии, состоявшемся 18.02.2015, лицом, подавшим возражение, были представлены копии листов «Большого словаря иностранных слов», 2008 [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (03.03.2011) оспариваемого знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности 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, 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; товарными знаками других лиц, признанными в установленном Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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 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.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, является правообладателем

противопоставленного знака обслуживания [1], имеющего более раннюю дату приоритета и зарегистрированного, в том числе, в отношении услуг в области фотокопирования и дизайна.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в оспаривании предоставления правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 480366 в отношении услуг 40, 41 и 42 классов МКТУ, относящихся к фотокопированию и дизайну.

Оспариваемый знак обслуживания «**boxside**» является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знака оспаривается в отношении услуг 40, 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В возражении испрашивается признание недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку в отношении услуг 40 класса: «составление фотокомпозиций», 41 класса: «фотографирование; фоторепортажи», 42 класса: «дизайн в области упаковки; услуги дизайнеров в области упаковки» и «дизайн художественный; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки; оформление интерьера».

Противопоставленный знак обслуживания «**boxside**» (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В возражении противопоставляются услуги 35 класса: «фотокопирование» и услуги 42 класса «дизайн в области упаковки; услуги дизайнеров в области упаковки».

Сопоставляемые знаки представляют собой слово «boxside» и являются тождественными, поскольку совпадают во всех элементах.

Что касается однородности услуг, приведенных в перечнях сопоставляемых знаков, коллегией установлено следующее.

Согласно словарно-справочным источникам понятия, приведенные в перечнях 35, 40 и 41 классов МКТУ сравниваемых знаков обслуживания, имеют следующие значения:

«фотокопирование» - воспроизведение написанного текста, рисунков или фотографий посредством специального устройства;

«составление фотокомпозиций» - составление композиций из фотографий (полученные и сохраненные изображения при помощи светочувствительного материала или светочувствительной матрицы в фотокамере);

«фотографирование» - процесс получения перманентного черно-белого или цветного, изображения объекта на обработанной бумаге или на пленке;

«фоторепортажи» - жанр журналистики, оперативно сообщаящий для печати, радио, телевидения о каком-либо событии, очевидцем или участником которого является корреспондент с использованием фотографий.

Приведенные выше семантические значения позволяют коллегии прийти к выводу о том, что сопоставляемые услуги 35 и 40, 41 классов МКТУ являются однородными, поскольку все они напрямую связаны с производством фотографий, что обуславливает их отнесение к одной области, т.е. данные услуги имеют одни и те же назначение, цели и круг потребителей, а также близкие условия и средства их оказания.

В отношении услуг 42 класса МКТУ словарно-справочные источники содержат следующие значения:

«дизайн» - [англ. design < to design проектировать, конструировать] художественное конструирование предметов, оформление интерьеров, проектирование эстетического облика промышленных изделий, фасадов зданий, интерьеров, помещений и др.;

«промышленная эстетика» - дисциплина, изучающая социальнокультурные, технические и эстетические проблемы формирования гармоничной предметной среды (существенной ее частью является теория формирования и композиции промышленных изделий);

«оформление интерьера» - архитектурное и художественное оформление внутреннего пространства здания (жилого, общественного, промышленного) или какого-либо конкретного помещения - комнаты, зала, фойе, вестибюля и т. п.

Анализ сравниваемых услуг с учетом вышеприведенных семантических значений показал, что рассматриваемые услуги 42 класса МКТУ однородны, поскольку все они относятся к услугам в области дизайна, в связи с чем имеют одно назначение, близкие условия оказания и одинаковый круг потребителей.

Коллегией было принято во внимание тождество оспариваемого знака обслуживания с противопоставленным знаком (1), повышающее опасность смешения этих знаков в отношении услуг, для которых они применяются, благодаря чему диапазон услуги, которые могут рассматриваться как однородные, расширяется.

Также коллегия отмечает, что правообладатель на заседании коллегии отсутствовал и аргументов в защиту оспариваемого знака обслуживания не представил.

Оценивая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия считает, что доводы возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерными.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 10.11.2014, признать предоставление правовой охраны знаку обслуживания по свидетельству № 480366 недействительным в отношении услуг 40 класса МКТУ: «составление фотокомпозиций», 41 класса МКТУ: «фотографирование; фоторепортажи», 42 класса МКТУ: «дизайн художественный; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки; оформление интерьера».