

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 26.10.2010, поданное Зен Альянс Лтд, Британские Виргинские Острова на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008711303/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008711303/50 с приоритетом от 14.04.2008 было заявлено на регистрацию на имя Зен Альянс Лтд., Британские Виргинские Острова (далее - заявитель) в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ИНТЕРЕС», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 10.08.2010 было принято решение о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении услуг 36, 42 (части), 45 (части) классов МКТУ, поскольку в отношении товаров 09, 16 класса МКТУ, услуг 35 и другой части услуг 42, 45 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).

Заключение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ИНТЕРЕС» по свидетельству №369425 с приоритетом от 30.10.2007 в отношении однородных товаров и услуг 09, 16, 35 классов МКТУ [1];

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ИНТЕРЕС» по свидетельству №389483 с приоритетом от 12.12.2007 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [2];

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «INTERES» по международной регистрации №898409 с конвенционным приоритетом от 23.02.2006 в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 42, 45 классов МКТУ [3].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.10.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель сообщает, что действие правовой охраны международной регистрации №898409 было досрочно прекращено в отношении всех зарегистрированных товаров и услуг, в частности в отношении услуг 42 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ «Научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; анализ химический; архитектура; аутентификация произведений искусств; дизайн художественный; изучение технических проектов; инжиниринг; информация метеорологическая; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области окружающей среды; исследования в области косметологии;

исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров (для третьих лиц); исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; калибровка (измерения); консультации по вопросам строительства; архитектуры; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; межевое дело; моделирование одежды; обзоры в области геологии; обзоры в области нефтяных месторождений; оформление интерьера; планирование городское; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; разработка планов в области строительства; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; услуги в области промышленной эстетики; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; экспертиза инженерно-техническая; эталонирование» и услуг 45 класса МКТУ «арбитраж; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения; поиски юридические; управление делами по авторскому праву; услуги юридические».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными ввиду нижеследующего.

С учетом даты (14.04.2008) поступления заявки №2008711303/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 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. 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 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;

- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ИНТЕРЕС», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 16, услуг 35, части услуг 42 и 45 классов МКТУ основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг на имя иных лиц товарных знаков [1-3].

Решение Роспатента в части, касающейся сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-2] в отношении однородных товаров 09, 16 и услуг 35 классов МКТУ заявителем не оспаривается, в связи с чем сравнительный анализ не является необходимым.

Противопоставленный знак [3] является комбинированным и состоит из словесного элемента «INTERES», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом и расположенным на фоне прямоугольника, в верхнем правом углу которого расположен изобразительный элемент в виде дуги.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак [3] содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ИНТЕРЕС»/ «INTERES» (ИНТЕРЕС– (от лат. interest — имеет значение, важно) — совокупность

представлений об удовлетворении потребностей, а также отношений к жизненно важным обстоятельствам, целям, перспективам, мотивам поступков, см. Яндекс. Словари), включенный в знаки в качестве самостоятельного элемента.

По графическому фактору сходства обозначения следует признать несходными, поскольку словесные элементы выполнены буквами разных алфавитов с использованием разных шрифтов, и кроме того в противопоставленном знаке [3] помимо словесного элемента присутствует изобразительный элемент, а также в отличие от заявленного обозначения противопоставленный знак выполнен в черном, желтом и красном цветовом сочетании.

Однако, такое отличие не влияет на вывод о сходстве знаков в целом, поскольку данный признак носит второстепенный характер, а ассоциирование обозначений друг с другом обусловлено семантическим и фонетическим тождеством их словесных элементов.

В соответствии с изложенным коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, заявленное обозначение ассоциируются с противопоставленным знаком по международной регистрации №898409, что позволяет сделать вывод об их сходстве.

В отношении однородности товаров и услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Услуги 42, 45 классов МКТУ, приведенные в перечне заявленного обозначения, являются однородными услугам 42 классов МКТУ противопоставленного знака [3], поскольку совпадают по роду, виду и имеют одинаковое назначение, круг потребителей.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заключение экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2008711303/50 признано несоответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении части услуг 42, части услуг 45 классов МКТУ, является обоснованным.

Однако, при рассмотрении поступившего возражения Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при принятии решения об отказе в государственной регистрации товарного знака

по заявке №2008711303/50, в отношении вышеперечисленных услуг 42 и 45 классов МКТУ.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что 05.10.2010, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ досрочно прекращена правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №898409.

В связи с вышеизложенным и на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, знак по международной регистрации №898409 не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2008711303/50 в отношении части услуг 42 и 45 классов МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу: **удовлетворить возражение от 28.10.2010, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 10.02.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008711303.**