

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 21.09.2012, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Позитиф», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011710862, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение. Заявленное обозначение представляет собой оригинально выполненный словесный элемент «ПОЗИТИФ», в котором буква «О» выполнена в виде озорного чертика с человеческим лицом, а остальные буквы оригинальным шрифтом в готическом стиле. Регистрация знака испрашивается в белом, черном, красном, оранжевом цветовом сочетании.

Роспатентом 21.06.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех услуг 35 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением по заявке №2011713682, ранее поданной (08.04.2011) от имени Общества с ограниченной ответственностью «Позитив», 620050, г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 33, кв. 82 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического и семантического сходства словесных элементов «ПОЗИТИФ/ПОЗИТИВ» и однородности услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.09.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленное обозначение по заявке №2011713682 графически не сходны за счет различного шрифтового исполнения, использования различного цветового сочетания и наличия различных изобразительных элементов (чертик/стилизированный человечек с улыбкой);

- услуги 35 класса, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения и услуги 35 класса, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке №2011713682 неоднородны, поскольку по мнению заявителя, ООО «Позитиф» и ООО «ПОЗИТИВ» занимают различные сегменты рынка;

- компания заявителя является обладателем доменного имени www.rocknshop.ru и осуществляет свою хозяйственную деятельность с 2009 года;

- заявитель противопоставленного обозначения по заявке №2011713682 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- оригинал письма-согласия [1];
- распечатки с сайтов <http://pozitiv-ekb.ru>, <http://rocknshop.ru> [2];
- копии учредительных документов и выписки из ЕГРЮЛ [3];
- сувенирная продукция (ручка и визитка) ООО «ПОЗИТИФ» [4].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011710862 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, и заслушав лиц участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (11.04.2011) поступления заявки №2011710862 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении 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 по заявке №2011710862 является комбинированным и представляет собой оригинально выполненный словесный элемент «ПОЗИТИФ», в котором буква «О» выполнена в виде озорного чертика с человеческим лицом, а остальные буквы

оригинальным шрифтом в готическом стиле. Регистрация знака испрашивается в белом, черном, красном, оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение по заявке №2011713682 [1] является комбинированным и состоит из квадрата, в центре которого расположен словесный элемент «ПОЗИТИВ», выполненный оригинальным шрифтом, при этом буква «Т» выполнена в виде стилизованного улыбающегося человечка. Регистрация знака испрашивается в синем, белом, оранжевом цветовом сочетании. Правовая охрана знака испрашивается в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

В заявленном обозначении, как и в противопоставленном знаке, основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

Так анализ сходства слов «ПОЗИТИФ/ПОЗИТИВ» с точки зрения произношения показал, что указанные выше элементы являются сходными, что обусловлено наличием совпадающих слогов (три), совпадением большинства звуков, тождественным составом гласных (-о-и-и-) и близостью состава согласных букв (-п-з-т-).

Приведенный выше анализ свидетельствует о сходстве сравниваемых словесных обозначений по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Сравнительный анализ данных знаков по семантическому критерию сходства показал следующее. Так, заявленное обозначение «ПОЗИТИФ», в той манере исполнения, в которой оно заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, может быть воспринято потребителем как искаженное написание хорошо известного слова «ПОЗИТИВ» - означающее «положительный», «фотографическое изображение, светлые и темные части или цвета которого отвечают их распределению в действительности (см. Яндекс.Словари). Указанное обуславливает вывод о том, что сравниваемые обозначения близки по подобию заложенных в них идей (положительный), что сближает сравниваемые обозначения по семантическому критерию сходства.

Наличие графических элементов в заявленном обозначении (изображение чертика) и в противопоставленном обозначении по заявке №2011713682 (стилизованного человечка) не приводит к иному восприятию словесных элементов, так как не опровергает выводы о звуковом и смысловом сходстве обозначений.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что они включают идентичные услуги 35 класса МКТУ «реклама; продвижение товаров», то есть являются однородными, поскольку относятся к одному виду услуг (реклама, продвижение товаров), имеют одно назначение, одинаковые условия их оказания и круг потребителей. Довод заявителя о том, что ООО «Позитиф» и ООО «ПОЗИТИВ» занимают различные сегменты рынка, не опровергает выводов об однородности услуг 35 класса МКТУ. Поскольку согласно пункту 14.4.3 Правил, при установлении однородности товаров/услуг определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному производителю или лицу, оказывающему услуги.

Установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного обозначения по заявке №2011713682 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письмо [1], содержащие согласие правообладателя противопоставленного обозначения по заявке №2011713682 на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя комбинированного обозначения по заявке №2011710862 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленное обозначение по заявке №2011713682 не являются тождественными, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленное обозначение более не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2011710862.

В этой связи с учетом представленных документов коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 21.09.2012, отменить решение Роспатента от 21.06.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011710862.