

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 22.04.2011, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.04.2011, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.01.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009721287/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Нижнетагильские компьютерные сети», г. Нижний Тагил (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009721287/50 с приоритетом от 31.08.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 38 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «СетиТагила» и оригинального изобразительного элемента.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 20.01.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 обосновывается тем, что включенный в заявленное обозначение словесный элемент «сети» является неохраемым для всех заявленных услуг 38 класса МКТУ, поскольку не

обладает различительной способностью и представляет собой термин, принятый в области телекоммуникаций.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №359088, ранее зарегистрированным на иное лицо для однородных услуг 38 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 20.01.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «сети» является многозначным словом, при обращении к Толковому словарю русского языка Ушакова приводятся такие значения слова сеть как: 1) мн. Употр. Иногда в том же знач., что ед. Приспособление для ловли рыб и птиц, состоящее из перекрещивающихся нитей, закрепленных на равных промежутках узлами; 2) перен., только мн. То, что лишает свободы, сковывает волю; 3) перен., только ед., То, что очертаниями своими напоминает множество скрещенных, переплетенных линий, нитей, прядей; 4) только ед. для обозначения совокупности каких-нибудь линий, расположенных в определенной системе; 5) только ед. Совокупность расположенных, рассеянных на какой-нибудь территории и связанных одной системой учреждений, предприятий и лиц;

- современные словари русского языка к указанным значениям слова «сеть» добавляют значение «компьютерная сеть» (вычислительная сеть, сеть передачи данных) – система связи компьютеров и/или компьютерного оборудования (серверы, маршрутизаторы и другое оборудование);

- многозначное слово «сеть» не может стать общеупотребительным термином, поскольку при восприятии общеупотребительного термина воспринимающий субъект однозначно ассоциирует термин с его смысловым значением;

- в качестве словесного элемента заявленного обозначения представлено не слово «сеть», а «СетиТагила»: добавление элемента «Тагила» увеличивает различительную способность обозначения, не превращая его в термин;

- словесный элемент «СетиТагила» представлен в виде единого целого, что делает невозможным восприятие слов в качестве словосочетания;

- заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате интенсивного использования: об этом свидетельствует вкладка, выдаваемая поисковыми системами при вводе в строку их браузера слова «сети»;

- в качестве словесного элемента противопоставленного знака обслуживания выступает «eTAGIL»: так, при слуховом восприятии обозначений потребитель будет

воспринимать два самостоятельных обозначения, первое из которых [ЕТАГИЛ] состоит из одного слова, не известного потребителю, второе [СЕТИТАГИЛА] – из одного слова, которое имеет самостоятельное значение, отличное от [ЕТАГИЛ], и, кроме того, в сравниваемых обозначениях разнятся начальные слоги обозначений, начальный ряд букв, их шрифты, количество букв и слогов;

– в противопоставленном комбинированном обозначении внимание потребителя в первую очередь будет акцентироваться на изобразительный элемент (оригинально выполненной букве «е»), а в заявленном обозначении - также на изобразительный элемент за счет нестандартной геометрической формы и цвета (за счет же сочетания цветов «желтый-черный» взгляд потребителя будет обращен и на словесный элемент, который также отразится в его сознании по причине контрастности цветов шрифта и изобразительного элемента, а также ввиду необычности графического начертания словесного элемента (написан в одно слово).

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 20.01.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

К возражению заявителем были представлены рекламные материалы, свидетельствующие об использовании обозначения именно в том виде, как оно заявлено, а также материалы заявки противопоставленного знака обслуживания.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (31.08.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного и изобразительного элементов. Словесный элемент выполнен кириллицей стандартным шрифтом буквами черного цвета с использованием двух заглавных букв «С» и «Т». Изобразительный элемент представляет собой сложную спираль, кольца которой плавно перетекают одно в другое. Изобразительный элемент выполнен с использованием гаммы желтого, оранжевого и красного цветов, плавно

переходящих один в другой. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 38 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям законодательства показал следующее.

Специфика написания словесного элемента заявленного обозначения позволяет разделить его на две составляющие: «Сети» и «Тагила». Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «сети» не обладает различительной способностью, в связи с чем не способен индивидуализировать обозначаемые им услуги.

Так, согласно словарно-справочной литературе слово «сети» имеет множество значений, одно из которых - совокупность компьютеров, связанных каналами передачи информации, и необходимого программного обеспечения и технических средств, предназначенных для организации распределенной обработки информации. В такой системе любое из подключенных устройств может использовать ее для передачи или получения информации. В зависимости от размеров различают локальные и глобальные компьютерные сети. Локальные компьютерные сети действуют на протяженности от нескольких метров до нескольких километров, обычно они охватывают компьютеры одной организации или предприятия и не выходят за пределы одного здания. Глобальные компьютерные сети обеспечивают соединение большого числа компьютеров на огромных территориях, охватывающих целые регионы, страны и континенты, использующие для передачи информации оптоволоконные магистрали, спутниковые системы связи и коммутируемую телефонную сеть. Ярким примером объединения глобальных и локальных сетей в единое сообщество сетей является Интернет (<http://dic.academic.ru/>).

Учитывая семантику слова «сети» и услуги, приведенные в заявленном перечне, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что слово «Сети» заявленного обозначения, не способно индивидуализировать услуги 38 класса МКТУ в силу того, что представляет собой лексическую единицу, характерную для области деятельности заявителя и не обладает различительной способностью, так как нуждается в свободном использовании всеми участниками торгового оборота в определенном сегменте рынка.

Исходя из изложенного, следует вывод о том, что слово «Сети» заявленного обозначения является слабым элементом, а при сравнительном анализе словесных обозначений необходимо учитывать сходство именно сильных элементов.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №359088 представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит словесный элемент «TAGIL», выполненный заглавными буквами латинского алфавита синего цвета. Графический

элемент знака представляет собой стилизованное изображение части электрокабеля с разъемом. Изобразительный элемент расположен слева от словесного элемента. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ.

При проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №359088 коллегия палаты по патентным спорам учитывала следующее.

Сильными элементами в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке являются словесные элементы «Тагила» и «TAGIL» соответственно. Указанные словесные элементы являются сходными на основании фонетического и семантического факторов сходства. Фонетическое сходство характеризуется наличием в сравниваемых обозначениях пяти совпадающих звуков [т, а, г, и, л], которые расположены в одинаковом порядке. Смысловое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено тем, что противопоставленный товарный знак представляет собой транслитерацию слова «Тагил», которое представляет собой название реки в Свердловской области. Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак характеризуются подобием заложенных в сравниваемых обозначениях понятий и идей.

Относительно графического фактора сходства между сравниваемыми обозначениями необходимо отметить следующее. Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак выполнены с использованием изобразительных элементов, однако в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Таким образом, фонетическое и смысловое сходство словесных элементов сравниваемых комбинированных обозначений приводит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения.

Анализ услуг 38 класса МКТУ заявленного обозначения с услугами 38 класса МКТУ, содержащимися в перечне противопоставленного товарного знака, свидетельствует об их однородности. Услуги 38 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака являются однородными, поскольку они представляют собой услуги связи и телекоммуникаций, имеют сходное назначение и условия сбыта. Следует учитывать, что данными услугами пользуется широкий круг потребителей, поэтому опасность их смешения на рынке высока.

Однородность услуг 38 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака и для которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о невозможности регистрации заявленного обозначения в отношении части товаров 32 класса МКТУ товаров 33 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения от 22.04.2011, оставить в силе решение Роспатента от 20.01.2011.