

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, поступившее 22.01.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Демидовой Еленой Ильиничной, Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016718642, при этом установлено следующее.

ДВЕ СТОЛИЦЫ

Словесное обозначение по заявке №2016718642, поданной 26.05.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 30 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 12.10.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016718642 в отношении всех заявленных товаров.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение в отношении заявленных товаров не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:



- по свидетельству №603583 с приоритетом от 16.09.2015 – (1) и



по свидетельству №295738 с приоритетом от 09.02.2005 (срок действия регистрации продлен до 09.02.2025) – (2), правовая охрана которым предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ;



- по свидетельству №238403 с приоритетом от 29.11.2000 (срок действия регистрации продлен до 29.11.2020) – (3), правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица в отношении однородных товаров 30 класса МКТУ.

В Роспатент 22.01.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 12.10.2017, аргументируя его следующими доводами:

- сравниваемые обозначения не являются сходными в силу отсутствия семантического сходства, поскольку в сравниваемые обозначения заложены разные смысловые оттенки;

- заявителем получены письма-согласия от правообладателей противопоставленных знаков (1, 2) и (3), что также свидетельствует об отсутствии их сходства.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.10.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016718642 в отношении заявленного перечня товаров 30 класса МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены:

- письмо-согласие от правообладателя противопоставленных знаков (1,2) – [1];

- письмо-согласие от правообладателя противопоставленного знака (3) – [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (26.05.2016) поступления заявки № 2016718642 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 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, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанном в подпункте 2 пункте 6 статьи 1483 Кодекса допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

ДВЕ СТОЛИЦЫ

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

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки:



- по свидетельству №603583 – (1) и  по свидетельству №295738 – (2), представляющие собой комбинированные обозначения, включающие словесный элемент «СТОЛИЦА», выполненный в оригинальной графике, в котором буква «Л» выполнена в виде стилизованного изображения башни кремля;

- **СТОЛИЦА** по свидетельству №238403 – (3), представляющее собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Правовая охрана знакам (1-3) предоставлена, в том числе в отношении товаров 30 класса МКТУ.

Согласно доводам возражения правообладатели противопоставленных знаков (1,2) и (3) предоставили согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2016728264 в отношении заявленных товаров 30 класса МКТУ.

Правовая норма пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации товарного знака с согласия правообладателя более раннего знака.

Коллегия принимает во внимание представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [2], предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака (3), и снимает указанный товарный знак в качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака «ДВЕ СТОЛИЦЫ» по заявке №2016718642.

Что касается письма-согласия [1], предоставленного заявителю правообладателем противопоставленных знаков (1, 2), то данное согласие не устраняет причину для отказа в регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке ввиду нижеследующего.

Согласие предоставлено правообладателем противопоставленных товарных знаков (1, 2) – ЗАО «Научно-производственная компания «Уголь», который обладал исключительным правом на данные товарные знаки до 31.10.2017.

31.10.2017 на основании договора об отчуждении исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №295738, №603583, зарегистрированного Роспатентом за №РД0235788, исключительное право на указанные товарные знаки в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечнях регистраций, передано ООО «Управляющая компания «Столица Менеджмент», от которого согласие на регистрацию товарного знака «ДВЕ СТОЛИЦЫ» по заявке №2016718642 заявителю не было представлено.

С учетом изложенного выше анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматривается в отношении противопоставленных знаков (1, 2).

С точки зрения фонетики сравниваемые словесные элементы «ДВЕ СТОЛИЦЫ» заявленного обозначения и «СТОЛИЦА» противопоставленных знаков не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, букв, гласных, согласных, начинаются с разных по звучанию слов. Наличие в рассматриваемом обозначении двух слов значительно увеличивают фонетическую длину обозначения. Указанное обуславливает отсутствие сходства по фонетическому признаку сходства словесных элементов.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что смысловая нагрузка сравниваемых обозначений неодинакова ввиду нижеследующего.

Согласно словарно-справочным источникам информации слово столица имеет следующие значения: 1. Главный город, административно-политический центр государства; 2. Употр. как символ чего-либо передового, культурного, одухотворяющего; 3. (перен.) Место сосредоточения кого-либо, чего-либо, см. Ефремова Т.Ф. Толковый словарь русского языка на сайте <http://что-означает.рф/>).

В заявленном обозначении сочетание числительного «две» и существительного «столицы» образует образное словосочетание, при этом с учетом семантики слова «столица», толкование «ДВЕ СТОЛИЦЫ» может быть различным. (например, две столицы чего-либо передового и культурного; два места, сосредоточения чего-либо и т.д.).

В свою очередь противопоставленный товарный знак, включающий словесный элемент «СТОЛИЦА» и изобразительный элемента в виде стилизованного изображение башни Московского кремля, российским потребителем будет ассоциироваться с Москвой - столицей России.

Учитывая вышеизложенное сравниваемые обозначения будут вызывать в сознании потребителей различные смысловые ассоциации, что ведет к отсутствию семантического сходства.

В отношении графического признака сходства следует отметить, что сравниваемые обозначения производят разное общее зрительное впечатление, поскольку содержат разное количество словесных элементов, которые выполнены разными шрифтовыми единицами, в разном цветовом сочетании (белый, синий красный цвет – черный цвет), а также наличие в противопоставленных товарных знаках оригинального изобразительного элемента, усиливают визуальное отличие сопоставляемых обозначений.

Сравнение перечней товаров 30 класса МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые товары однородны, поскольку тождественны.

Однако установленное выше отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2) приводит к отсутствию возможности смешения потребителями товаров, маркированных сравниваемыми обозначениями.

С учетом изложенного, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1, 2) не являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров и, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.01.2018, отменить решение Роспатента от 12.10.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016718642.