

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 20.11.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СПС-инвест», г.Челябинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013704724 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «Красное & белое» по заявке №2013704724 заявлено на регистрацию 18.02.2013 в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой прямоугольник, разделенный на две части. Внутри прямоугольника на белом фоне расположен словесный элемент «Красное», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета, словесный элемент «Белое» выполнен на красном фоне стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета. Словесные элементы соединены элементом «&».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 21.01.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении другой части услуг 35 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «Белое & Красное» по свидетельству №426884, зарегистрированным на имя другого лица с приоритетом от 19.10.2001 для однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ.

В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражении от 20.05.2015 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителю (ООО «СПС-Инвест») принадлежит товарный знак «Красное и Белое» по свидетельству №134577, зарегистрированный для услуг 35 класса МКТУ «агентства по экспорту-импорту»;

- обозначения «Красное & Белое» и «Белое & Красное» тождественны по семантическому критерию сходства. Услуги, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки - однородны;

- ООО «Градус» аффилированная с ООО «СПС - Инвест» подало в Роспатент возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №426884 ввиду признания действий правообладателя по приобретению исключительных прав на него недобросовестной конкуренцией. Экспертной комиссией Роспатента указанное возражение было удовлетворено.

На основании изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента, принять решение о регистрации товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Копию решения Суда по интеллектуальным правам.
2. Копию Определения Верховного суда Российской Федерации.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.02.2013) подачи заявки №2012707067 на регистрацию правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает 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 Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а-в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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.

Красное&Белое

Заявленное обозначение «» является комбинированным и представляет собой прямоугольник, внутри которого расположены словесные элементы «Красное» и «Белое», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита красного и белого цветов. Между словами расположен элемент «&».

Белое&Красное

Противопоставленный товарный знак «» представляет собой словесные элементы «Белое», «Красное», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, соединенные элементом «&».

Несмотря на то, что сравниваемые обозначения являются комбинированными, основную индивидуализирующую функцию в них выполняют словесные элементы «Красное & Белое» и «Белое&Красное», в связи с чем сравнительный анализ проводился по сходству словесных элементов сравниваемых обозначений.

Анализ сходства показал, что сравниваемые обозначения состоят из одних и тех же значимых слов, фонетически и семантически тождественных. Также знаки являются сходными за счет наличия в них амперсанда, поскольку значение символа «&» хорошо известно российскому потребителю, как союз «и».

Сравниваемые обозначения являются сходными семантически, поскольку в них прослеживается подобие заложенных понятий: сравниваемые словесные элементы являются прилагательными, описывающими цвет (красный и белый), в связи с чем при сопровождении однородных услуг, данные обозначения способны породить одинаковые ассоциации, в частности, о принадлежности данных услуг одному лицу.

Графически сравниваемые обозначения отличаются, однако, графический фактор сходства не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве обозначений в целом.

Анализ услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; и услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, и услуг 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи;

прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования», в отношении которых испрашивается регистрация показал, что они однородны, поскольку, имеют одно назначение и относятся к сфере торговли или ведению бизнеса.

При установлении однородности коллегия принимала во внимание высокую степень сходства обозначений, которая обуславливает опасность смешения, и, следовательно, диапазон услуг, которые могут быть признаны однородными, шире.

Таким образом, установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг 35 класса МКТУ свидетельствует о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков, в отношении однородных услуг, и, следовательно, решение Роспатента от 21.01.2015, следует признать обоснованными.

Вместе с тем, решением Роспатента от 07.09.2015 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №426884 была признана недействительной полностью, в связи с чем он не может являться препятствием для

предоставления правовой охраны заявленному обозначению, поскольку в соответствии с пунктом 5 статьи 1513 Кодекса в случае признания предоставления правовой охраны товарному знаку недействительным полностью свидетельство на товарный знак и запись в Государственном реестре товарных знаков аннулируются.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 20.05.2015, изменить решение Роспатента от 21.01.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013704724.