

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 24.05.2012, поданное Павлом Григорьевичем Шварцом, г. Ростов-на-Дону (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 27.02.2012 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010719504, при этом установила следующее

Обозначение по заявке №2010719504 с приоритетом от 01.06.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 36, 38, 39, 42, 45 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение. Изобразительные элементы представлены в виде натуралистического изображения сейфа, мешка с изображением на нем знака доллара «\$», счет. Словесные элементы «ПОДАТИНЕТ» «PODATINET», расположены под изобразительными элементами друг под другом, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического и латинского алфавитов соответственно. Словосочетание «налоговый портал» находится под словесными элементами, выполнен стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Знак исполнен в сером, светло-сером, темно-сером, белом и черном цветовом сочетании.

Роспатентом 27.02.2012 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении товаров 09 классов МКТУ и услуг 39 класса МКТУ, указанных в заявке. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении услуг 35, 36, 38, 42, 45 классов МКТУ мотивирован в заключении экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками по свидетельствам №409253, №417821, №167321, №440298, №432549 в отношении однородных услуг.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического сходства словесных элементов «ПОДАТИ/ПОДАТИНЕТ/PODATINET» и однородности услуг 35, 36, 38, 42, 45 классов МКТУ.

Кроме того, установлено, что словесный элемент «налоговый портал» и обозначение «\$» являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как словесный элемент представляет собой видовое наименование веб-портала.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.05.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является с 01.07.2009 года создателем сайта www.podatinet.net;
- заявленное обозначения является комбинированным обозначением и должно рассматриваться в совокупности;
- заявленное обозначение не сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками;
- в 2010 году заявитель был награжден за создания сайта «Налоговый портал «ПОДАТИНЕТ/PODATINET»;
- партнерами сайта стали множество крупных юридических лиц г. Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга;
- существует множество регистраций со словесным элементом «net» по свидетельствам №223356, №131114, №158396, №185914;
- статистика сайта подтверждает широкую известность заявленного обозначения на территории Российской Федерации.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.02.2012 по заявке №2010719504 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (01.06.2010) поступления заявки №2010719504 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 3 пункта 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 их 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 неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 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.

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 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

Согласно пункту 14.4.2.2 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в).

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

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение. Изобразительные элементы представлены в виде натуралистического изображения сейфа, мешка с изображением на нем знака доллара «\$», счет. Словесные элементы «ПОДАТИНЕТ» «PODATINET», расположены под изобразительными элементами друг под другом, выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического и латинского алфавитов соответственно. Словосочетание «налоговый портал» находится под словесными элементами, выполнен стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Знак исполнен в сером, светло-сером, темно-сером, белом и черном цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35, 36, 38, 39, 42, 45 классов МКТУ.

Словесный элемент «налоговый портал» и обозначение «\$» являются неохраняемыми элементами обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №432549, №167321, №417821, №409253 представляют собой словесное обозначение «ПОДАТИ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита [1]. Указанные знаки зарегистрированы в том числе, в отношении услуг 35, 36, 42, 45 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №440298 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде разноцветных дуг и словесный элемент «подати», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита [2]. Знак зарегистрирован в белом, черном, синем, желтом, фиолетовом цветовом сочетании. Указанный знак зарегистрирован в том числе, в отношении услуг 35, 36, 42, 45 классов МКТУ.

Следует отметить, что услуги 35, 36, 42, 45 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35, 36, 42, 45 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки являются однородными, что заявителем не оспаривается.

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

С точки зрения фонетики, сравниваемые обозначения различаются числом слогов, при этом существенное значение для вывода о фонетическом несхождении сравниваемых знаков играет различное произношение конечных частей сравниваемых слов, на которое влияет наличие в заявленном обозначении «ПОДАТИНЕТ/PODATINET» части «НЕТ/NET», образующей последний слог.

Словесные элементы «ПОДАТИНЕТ/PODATINET» не имеют конкретного лексического значения. Однако, при прочтении словесных элементов в них явно выделяются две части «подати» и «нет». Данный вывод подтверждается существованием ряда товарных знаков, содержащих слабый словесный элемент «net» (например: №223356, №131114, №158396, №185914). Вместе с тем, слово «подати» в обширном смысле слова означает все вообще прямые налоги в тесном смысле, некоторые личные налоги, как-то: подушная и оброчная П. в Сибири, подымная в Закавказье, ясак с сибирских кочевых и бродячих инородцев (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари»). Семантика противопоставленных товарных знаков определяется исключительно смысловым значением слова «подати». В свою очередь, заявленное обозначение, за счет входящей в него части «НЕТ» приобретает иной смысловой оттенок (налогов нет), он, как бы, в оригинальной форме информирует потребителя о возможности оптимизировать уплату налогов.

Указанное, позволяет сделать вывод о различии по семантическому критерию сходства словесных обозначений, поскольку в них заложены разные понятия и идеи.

С точки зрения общего зрительного впечатления, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] не являются сходными, что не позволяет ассоциировать их друг с другом в целом.

Так, присутствие в заявленном обозначении изобразительных элементов в виде натуралистического изображения сейфа, мешка с изображением на нем знака доллара «\$», счет, занимающих доминирующее положение в заявленном обозначении, и полного отсутствия графических элементов в противопоставленных знаках [1], усиливает различие знаков. Заявленное обозначение также не является сходным графически с комбинированным товарным знаком [2], поскольку в отличие от товарного знака [2] выполнено в сером, светло-сером, темно-сером, белом и черном цветовом сочетании, словесные элементы заявленного обозначения выполнены стандартным шрифтом, содержит изобразительные

элементы в виде счет, сейфа и мешка с изображением на нем знака доллара «\$», что приводит к разному зрительному восприятию потребителем сравниваемых обозначений.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам приняла во внимание, что заявитель является с 01.07.2009 года создателем сайта www.podatinet.net, лауреатом «Всероссийского конкурса программы «100 Лучших товаров России» в отношении консультаций по вопросам налогообложения.

Резюмируя вышеизложенное, следует указать, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, соответственно, основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010719504 отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 24.05.2012, изменить решение Роспатента от 27.02.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010719504.