

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 20.05.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Компания «Контраст ЛТД», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011714895, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011714895 с приоритетом от 16.05.2011 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение **КОНТРАСТ**, включающее в свой состав изобразительный элемент в виде разомкнутого контура бабочки и словесный элемент «КОНТРАСТ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

На основании заключения по результатам экспертизы Роспатентом 19.02.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении части услуг 37, 40 классов МКТУ. Согласно заключению было установлено, что в отношении остальных услуг 37, 40 классов МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение (в силу фонетического, семантического сходства словесных элементов) сходно до степени смешения с обозначением и товарными знаками, которым ранее была предоставлена правовая охрана на имя иных лиц:

- с комбинированным обозначением «CONTRUST» (заявка №2010741156 с приоритетом от 21.12.2010), заявленным ранее в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ на имя ООО «КОНТРАСТ», 129110, Москва, Олимпийский пр-кт, 20. В дальнейшем указанное обозначение было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству №482254;

- с комбинированным товарным знаком «КОНТРАСТ» (свидетельство №165894 с приоритетом от 12.09.1996), зарегистрированным в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных услугам 35 класса МКТУ на имя ЗАО «Контраст», 620100, г. Екатеринбург, ул. Буторина, д. 2;

- со словесным товарным знаком «КОНТРАСТ» (свидетельство №273106 с приоритетом от 13.06.2001), зарегистрированным в отношении услуг 40 класса МКТУ на имя ООО «Шебекинская индустриальная химия», 309290, Белгородская обл., г. Шебекино, ул. Ржевское шоссе, 16;

- со словесным товарным знаком «КонТРАСТ» (свидетельство №349245 с приоритетом от 24.11.2006), зарегистрированным в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя ООО «Центральная Компания «Стройсинтез», 115304, Москва, ул. Луганская, 7, корп.2;

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.05.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 19.02.2013, аргументируя его следующими доводами:

- по мнению заявителя, услуги 37 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, не однородны услугам 40 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №273106, поскольку заявитель оказывает услуги частным лицам, а правообладатель – оказывает услуги предприятиям непосредственно на своем производстве;

- заявитель готов представить письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №273106;

- по мнению заявителя, услуги 37 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, не однородны услугам 37 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №482254,

поскольку относятся к разным видам услуг, имеют различный круг потребителей, условия их оказания;

- заявитель длительное время (с 1998 года) активно использует заявленное обозначение в отношении испрашиваемых услуг.

На основании этого заявителем выражена просьба удовлетворить возражение, изменить решение Роспатента от 19.02.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех услуг 37, 40 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (16.05.2011) поступления заявки №2011714895 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 № 4322 (далее – Правила).

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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.

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

Заявленное обозначение по заявке №2011714895 представляет собой комбинированное обозначение **КОНТРАСТ**, включающее в свой состав изобразительный элемент в виде разомкнутого контура бабочки и словесный элемент «КОНТРАСТ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 37, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №165894 с приоритетом от 12.09.1996 представляет собой комбинированное обозначение, в котором слово «Контраст», выполнено оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, причем буква «К» исполнена в оригинальной графической манере с эффектом тени. Остальные буквы в слова «Контраст» выполнены с использованием раstra [1]. Знак зарегистрирован в том числе, в отношении услуг 42 класса, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №349245 с приоритетом от 24.11.2006 представляет собой словесное обозначение «КОНТРАСТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита разной величины [2]. Знак зарегистрирован в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №273106 с приоритетом от 13.06.2001 представляет собой словесное обозначение «КОНТРАСТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [3]. Знак зарегистрирован в том числе, в отношении услуг 40 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №482254 с приоритетом от 21.12.2010 представляет собой комбинированное обозначение, в котором словесный элемент «CONTRUST» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент в виде треугольник с вписанным в него галстуком расположен над словесным элементом [4]. Знак зарегистрирован в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Анализ материалов возражения и противопоставленных знаков [1-4] показал следующее.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что поскольку заявителем ограничен объем притязаний услугами 37, 40 классов МКТУ, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса проводится только в отношении противопоставленных товарных знаков [3, 4], так как противопоставленные товарные знаки [1, 2] зарегистрированы в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, неоднородных услугам, скорректированного перечня.

В заявленном обозначении и противопоставленных знаках основную индивидуализирующую функцию исполняют словесные обозначения «КОНТРАСТ/

CONTRUST», поскольку являются либо единственным, либо доминирующим элементом в знаках.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных знаков было установлено, что они являются сходными за счет фонетического и семантического сходства словесных элементов «КОНТРАСТ/CONTRUST», что заявителем не оспаривается.

Все вышеизложенное обуславливает правомерность выводов экспертизы, изложенных в заключении по результатам экспертизы, приложенном к решению Роспатента от 19.02.2013, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения.

Относительно однородности услуг заявленного обозначения и противопоставленных знаков [3, 4] необходимо отметить следующее.

Сопоставляемые услуги 40 класса МКТУ «услуги химчисток; крашение кожи; крашение обуви; крашение текстильных изделий; крашение тканей; отбеливание тканей», в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению, и услуги «обработка материалов», указанные в перечне противопоставленного знака [3], однородны, поскольку соотносятся как род вид, имеют одно назначение (обработка материалов) и круг потребителей.

Указанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [3], несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом, предназначены для маркировки однородных услуг и, следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака может привести к смешению в гражданском обороте услуг, маркированных этими знаками.

Довод заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №273106 оказывает услуги предприятиям непосредственно на своем производстве, не опровергает выводов о сходстве знаков и однородности услуг. Правовая охрана товарного знака по свидетельству №273106 действует в установленном Законом порядке. Кроме того, заявитель не представил от его правообладателя оригинал письма на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя.

Сопоставляемые услуги 37 класса МКТУ: «глажение белья; глажение одежды паром; обновление одежды; ремонт обуви; ремонт одежды; стирка; стирка белья в прачечных; чистка одежды; чистка сухая; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями», в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению, и услуги «строительство», указанные в перечне противопоставленного знака [4], неоднородны, поскольку относятся к услугам разного вида, имеют разное назначение и

иной круг потребителей. В этой связи, несмотря на сходство заявленного обозначения и товарного знака [1], маркированные ими неоднородные услуги не будут смешиваться в гражданском обороте.

В связи с изложенным, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении всех услуг 37 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 20.05.2013, изменить решение Роспатента от 19.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011714895.