

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.10.2016, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Издательство АСТ», Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015705169, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2015705169, поданной 27.02.2015, заявлено комбинированное обозначение, включающее в себя словесный элемент «Lingua», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита со стилизованной буквой «L» в виде пера.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.08.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09, 16 и услуг 41 классов 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 заявленного перечня товаров на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя иного лица словесными товарными знаками по свидетельствам №224996, №280687, №334937, №354672,

№354673 в отношении однородных товаров и услуг 09, 16, 41 классов МКТУ и общеизвестным товарным знаком под №132, признанным общеизвестным в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

В поступившем 25.10.2016 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное комбинированное обозначение включает изобразительный элемент в виде пера и словесный элемент «ingua»
- заявленное обозначение и противопоставленные экспертизой товарные знаки не являются сходными фонетически и графически, поскольку имеют различный слоговой и буквенный состав и выполнены различным шрифтом;
- заявленное обозначение включает в себя запоминающийся и доминирующий графический элемент, что отличает его от противопоставленных знаков;
- области деятельности заявителя (издание книг) и правообладателя противопоставленных знаков (создание онлайн-словарей) различаются.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2015705169 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы возражения необидительными.

С учетом даты (27.02.2015) поступления заявки №2015705169 на государственную 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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.

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.

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, включающее в себя словесный элемент «Lingua», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита со стилизованной буквой «L» в виде пера.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №280687 представляет собой словесное обозначение «ЛИНГВО» [1], выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №354673 представляет собой словесное обозначение «ЛИНГВО» [2], выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №334937 представляет собой словесное обозначение «ABBY LINGVO» [3], выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №224996 представляет собой словесное обозначение «LINGVO» [4], выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №354672 представляет собой словесное обозначение «LINGVO» [5], выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак, зарегистрированный под №132 представляет собой словесное обозначение «LINGVO» [6], выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что противопоставленные товарные знаки [1-2] выполнены буквами русского алфавита, что обуславливает различное общее зрительное впечатление, производимое заявленным обозначением и данными знаками.

Противопоставленный товарный знак [3] содержит два словесных элемента, однако следует учитывать, что при экспертизе анализируется сходство как обозначения в целом, так и его элементов по отдельности. Поскольку словесные элементы «ABBY» и «LINGVO» не образуют неделимого словосочетания, сравнению с заявленным обозначением подлежит каждый из указанных элементов по отдельности.

Учитывая вышеизложенное, коллегия считает целесообразным проведение анализа сходства заявленного обозначения только с противопоставленными знаками [3-6].

Коллегия отмечает, что, несмотря на оригинальное графическое выполнение одной из букв, элемент «lingua» не утратил словесного характера и будет однозначно восприниматься потребителем.

Данное утверждение обусловлено тем, что замена одной из букв рисунком, близким по начертанию данной букве, является известным российскому потребителю приемом.

Поиск с словарно-справочных источников выявил следующие значения слова «lingua» - в переводе с итальянского: язык (орган), язык, речь, манера выражаться, язык (блюдо), язычок (духового инструмента) (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Итальяно-русский словарь. 2003» – <http://dic.academic.ru>).

Значение слова «lingvo» отсутствует в лексических словарях основных европейских языков. Данное слово имеет значение только в искусственном языке эсперанто («язык (речь)» - см. там же: Эсперанто-русский словарь. 2014.), и маловероятно, что среднестатистический потребитель владеет данным языком.

Однако присутствие в слове «lingvo» части «ling» позволяет поставить данное слово в ряд лексических единиц, принадлежащих разным языкам и объединенных общей этимологией. Слова «language» («язык» в переводе с английского), «lengua» («язык» в переводе с испанского языка), «langue» («язык» в переводе с французского языка), Linguistik («лингвистика» в переводе с немецкого языка) (см. там же) и русское слово «лингвистика» имеют идентичные корни «leng/ling/lang/линг» и происходят от латинского слова «lingua» («язык»).

Таким образом, российский потребитель может ассоциировать слова «lingvo» и «lingua» с вышеупомянутыми лексическими единицами других языков, включая родной язык, и, в связи с этим, воспринимать их как семантически связанных с языком, речью.

Фонетический анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал, что обозначения «lingvo» и «lingua» имеют сходный состав звуков, одинаковую фонетическую длину и различаются только двумя буквами, имеющими сходное произношение. Данный довод играет существенную роль при оценке риска смешения на рынке товаров, маркированных сопоставляемыми обозначениями, поскольку реклама данных товаров по телевидению или радио будет восприниматься потребителем на слух.

Что касается графического сходства сопоставляемых обозначений, коллегия отмечает, что сходный состав букв одного (латинского) алфавита обуславливает их визуальное сходство. При этом, включенный в заявленное обозначение графический элемент – стилизованная буква «L» - не является доминирующим и воспринимается как часть словесного элемента, в силу чего данный графический элемент не влияет на общее зрительное впечатление, производимое сопоставляемыми обозначениями в целом.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ однородности перечней товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных знаков [3-6] показал следующее.

Услуги 41 класса МКТУ (публикация интерактивная книг и периодики, обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]), в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, однородны услугам 41 класса МКТУ (электронные словари), в отношении которых признан общеизвестным противопоставленный знак [6], поскольку относятся к общей родовой группе – «обеспечение информацией в электронном виде», имеют один круг потребителей и условия оказания.

Услуги 41 класса МКТУ заявленного перечня (издание книг, организация выставок с культурно-просветительной целью, организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов, организация и проведение конгрессов, публикация текстовых материалов [за исключением рекламных], видеосъемка, служба новостей, услуги образовательно-воспитательные, обучение практическим

навыкам [демонстрация], заочное обучение, организация и проведение мастер-классов [обучение], организация учебных конкурсов, организация лотерей, информация по вопросам воспитания и образования), однородны услугам 41 класса МКТУ (организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; издание книг; организация конкурсов учебных или развлекательных; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация конкурсов учебных или развлекательных; проведение экзаменов; служба новостей; услуги образовательно-воспитательные), в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки [3, 5], поскольку либо совпадают (издание книг; информация по вопросам воспитания и образования; служба новостей), либо относятся к общим родовым группам (издательская деятельность; организация культурно-просветительных и развлекательных мероприятий; услуги образования).

Товары 16 класса МКТУ (фотоснимки), в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки [3, 5], и услуги 41 класса МКТУ (фотографирование) заявленного перечня, однородны, поскольку являются взаимодополняемыми, сопутствующими и обычно имеют общий источник происхождения.

Товары 16 класса МКТУ заявленного перечня (издания печатные, периодика, газеты, календари, карты, материалы графические печатные, бюллетени информационные, книги, каталоги, открытки почтовые и поздравительные, афиши, плакаты, брошюры; буклеты, проспекты, в том числе рекламные, продукция печатная, фотографии) однородны товарам 16 класса МКТУ (печатная продукция), в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки [3, 5], поскольку соотносятся как вид/род.

Товары 09 класса МКТУ заявленного перечня и перечня противопоставленных знаков [3, 5] (магнитные и оптические носители информации, программы для компьютеров, в том числе для создания электронной версии печатной продукции, диски звукозаписи, видеокассеты, компакт-диски [аудио и видео], публикации электронные [загружаемые], карты с магнитным кодом, карточки идентификационные магнитные, смарт-карточки) совпадают.

С учетом изложенного коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3-6] в отношении однородных товаров и услуг 09, 16, 41 классов МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.10.2016, оставить в силе решение Роспатента от 19.08.2016.