

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, рассмотрела возражение от 17.09.2012, поданное компанией GINE Sàrl, Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 05.04.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1045851, при этом установлено следующее.

Знак по международной регистрации №1045851 с конвенционным приоритетом от 18.12.2009, зарегистрирован в Международном бюро ВОИС 16.06.2010 на имя заявителя в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1045851 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде щита со стилизованным изображением земного шара внутри. Словесный элемент «GLION», расположенный справа от изобразительного элемента, выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Под словесным элементом «GLION», размещены словесные элементы «INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION», выполненные более мелким стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, под ними находится словесный элемент «SWITZERLAND», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение (далее – решение Роспатента) от 05.04.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №1045851 в отношении всех услуг 35, 41 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по

международной регистрации №1045851 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что знак по международной регистрации №1045851 сходен до степени смешения со знаком по международной регистрации №787222, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.09.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1045851 не является фонетически, графически сходным до степени смешения с противопоставленным знаком, поскольку они имеют в своем составе различные словесные элементы и производят разное общее зрительное впечатление за счет разного расположения изобразительных и словесных элементов;

- перечень услуг 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1045851, не однороден услугам 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован знак по международной регистрации №787222;

- владелец знака по международной регистрации №787222 выразил свое согласие на регистрацию знака по международной регистрации №1045851 в Декларации;

- противопоставленный знак по международной регистрации №787222 прекратит свое действие 03.01.2013;

- компания Glion Management Services SA была преобразована в Glion Management Services Sarl, а компания Glion Management Services Sarl является одним из собственников и директоров компании заявителя GIHE Sàrl.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу изменить решения Роспатента от 17.09.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1045851 в отношении всех услуг 35, 41 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- копии Интернет - выписок с переводом об изменении наименования правообладателя международной регистрации №787222[1].

С поступившей в палату по патентным спорам корреспонденцией №1045851гл/вб от 21.11.2012 заявитель в дополнение к материалам возражения представил оригинал Декларации в поддержку предоставления правовой охраны международной регистрации №1045851 на территории Российской Федерации [2].

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

С учетом даты (18.12.2009) конвенционного приоритета международной регистрации №1045851 правовая база для оценки охраноспособности 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту 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 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 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.

Знак по международной регистрации №1045851 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде щита со стилизованным изображением земного шара внутри. Словесный элемент «GLION», расположенный справа от изобразительного элемента, выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Под словесным элементом «GLION», размещены словесные элементы «INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION», выполненные более мелким стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, под ними находится словесный элемент «SWITZERLAND», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1045851 испрашивается в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный комбинированный знак [1] по международной регистрации №787222 представляет собой обозначение, включающее словесный элемент «GINE», выполненный заглавными буквами латинского алфавита через стилизованные точки крупным оригинальным шрифтом. Под ним на стилизованной ленте написаны словесные элементы «ADIRE SUMMUM», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Под лентой находится изобразительный элемент в виде щита с внутри расположенным стилизованным изображением земного шара. Под изображением щита размещены словесный элемент «GLION», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и «INSTITUT DE HAUTES ETUDES», «INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION», выполненные стандартным шрифтом светлым цветом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ.

Анализ охраноспособности знака по международной регистрации №1045851 на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сточки зрения визуального сходства, знак по международной регистрации №1045851 и противопоставленный знак [1] являются сходными, поскольку содержат в своем составе сходные изобразительные элементы (щит со стилизованным изображением земного шара), причем стилистика выполнения шара и формы щита является тождественной.

Кроме того, сравниваемые знаки содержат в своем составе фонетически тождественные словесные элементы «GLION», «INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION», что усиливает сходство знаков в целом.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому, семантическому и графическому факторам сходства.

Сравнение перечней услуг 35, 41 классов МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги «personnel recruitment, namely hiring of teachers and personnel for teaching, training, instruction of individuals, companies and organizations in the hotel, restaurant and tourism industries; business organization and management consulting; market studies and research (подбор персонала, а именно найм учителей и персонала для обучения, тренировки, обучение отдельных лиц, компаний и организаций, в отеле, ресторане и туризме; бизнес-организации и управленческий консалтинг; маркетинговые исследования и исследования); «training and continuing education, namely education and training of individuals and company staff; publication of printed matter, publication of texts (except advertising texts), publication of books, electronic publication of books and periodicals on-line in connection with non-scientific research; teaching, instruction by means of illustrations; provision of training and courses; services of a training institute; organizing and holding conferences, conventions and/or symposiums; organizing of seminars, work meetings and workshops; evaluating of tests and examinations; information on education, training and/or courses, also in the field of further training and continuing training; all the aforementioned services in connection with professional fields for individuals and company personnel taking training courses in the hotel, restaurant and tourism industries; consulting in education, training and/or courses, also in the field of further training and continuing education; teaching via the Internet (подготовка и непрерывное образование, а именно воспитание и обучение лиц и сотрудников компании; выпуск печатной продукции, публикация текстов (за исключением рекламных текстов), издание книг, электронная публикация книг и периодических изданий в режиме on-line в области с ненаучных исследований, преподавание,

обучение с помощью иллюстраций; организация обучения и курсов; услуги института обучения; организация и проведение конференций, конвенций и/или симпозиумов; организация семинаров, рабочих совещаний и семинаров; оценка испытаний и экспертизы; сведения об образовании, обучение и/или курсы, также в области дальнейшей профессиональной подготовки и непрерывного обучения; все вышеуказанные услуги в связи с профессиональными областями для физических лиц и персонала компаний, участвующих в учебных курсах в области гостиничного, ресторанного и туристического бизнеса; консалтинг в области образования, профессиональной подготовки и/или курсах, а также в области повышения квалификации и непрерывного образования; обучение через Интернет)» знака по международной регистрации №1045851 и «recruitment of personnel; recruitment of teachers and personnel for education, training and instruction purposes (подбор персонала; наем учителей и персонала для образования, подготовки и инструктажа)»; «teaching; education; correspondence courses; long distance courses; practical training; information on education; leisure services; organisation and conducting of seminars, conventions or symposiums; boarding schools; book publishing; publishing of texts; online electronic publication of books or periodicals; translation services (обучение; образование; заочного обучения; долго дистанционное обучение; практическое обучение; сведения об образовании; досуг; организация и проведение семинаров, конференций или симпозиумов, школ-интернатов; книгоиздательство; издательская текстов; электронные издания книг или периодических изданий; услуги переводчика)» противопоставленного знака однородны, поскольку они соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы (подбор персонала, обучение, издание книг и т.п.), имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента довод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ, является обоснованным.

Довод заявителя о том, что знак по международной регистрации №787222 прекратит свое действие на территории Российской Федерации 03.01.2013 является неубедительным, поскольку правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №787222 на дату подачи возражения действовала и не была прекращена в установленном Законом порядке.

Что касается представленной Декларации в поддержку предоставления правовой охраны международной регистрации №1045851 на территории Российской Федерации [2] от компании «Glion Management Services Sarl», представленной заявителем с целью подтверждения наличия выраженного правообладателем противопоставленного знака согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, то следует отметить, что данная Декларация не соответствует требованиям абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку компания «Glion Management Services Sarl» не является правообладателем противопоставленного знака. Правообладателем противопоставленного знака по международной регистрации №787222 является иное лицо – Glion Group S.A. (см. <http://www.wipo.int/romarin>).

Необходимо также отметить, что соответствующая воля может исходить только от правообладателя противопоставленного знака, кроме того, должна быть выражена в отношении конкретного обозначения и в отношении конкретных (однородных) услуг, указанных в перечне услуг этой заявки, поскольку при отсутствии отмеченных условий невозможно однозначно установить факт проявления такой воли (согласия) и объем предоставляемых в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допущений.

Представленные документы [2] об изменении наименования правообладателя не могут быть приняты во внимание коллегией палаты по патентным спорам, поскольку соответствующие изменения относительно владельца международной регистрации №787222 не внесены.

Таким образом, знак по международной регистрации №1045851 не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении указанных в перечне регистрации услуг 35 и 41 классов МКТУ, что позволяет сделать вывод о правомерности принятого Роспатентом решения от 05.04.2012.

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

отказать в удовлетворении возражения от 17.09.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 05.04.2012.