

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 28.12.2016, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014736162 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2014736162, поданной 27.10.2014, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение «**ОМЕГА**» [1], выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 26.08.2016 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014736162 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 35 класса МКТУ;
- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения: с комбинированным

знаком  [2] по международной регистрации № 614933 с приоритетом от 31.01.1994 (срок действия регистрации продлен до 31.01.2024), со словесным знаком «**ОМЕГА**» [3] по международной регистрации № 631797 с приоритетом от 16.02.1995 (срок действия регистрации продлен до 16.02.2025), с

комбинированным знаком  [4] по международной регистрации № 869029 с приоритетом от 02.11.2005, с комбинированным знаком

 [5] по международной регистрации № 1044639 с приоритетом от

25.06.2010, со словесным знаком  [6] по международной регистрации № 1046400 с приоритетом от 25.06.2010, правовая охрана которым предоставлена ранее на имя: «OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)», Швейцария в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и шире диапазон услуг, которые должны рассматриваться как однородные. В связи с этим, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано для однородных услуг 35 класса МКТУ, связанных с продвижением товаров и услуг «запись сообщений»;

- сведения об исключительном праве заявителя на товарный знак  по свидетельству № 529317 не может способствовать регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 28.12.2016 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.08.2016.

Доводы возражения, поступившего 28.12.2016, сводятся к следующему:

- заявителем проанализирован перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации противопоставленным знакам [2-6];

- заявителю принадлежит исключительное право на товарные знаки: 

 по свидетельству № 278820 (приоритет от 29.04.2003), по свидетельству № 529317 (приоритет от 26.07.2013);

- поскольку обозначения «ОМЕГА» и «АМЕГА» являются сходными до степени смешения, а товарный знак заявителя по свидетельству № 278820 (приоритет от 29.04.2003) зарегистрирован с более ранним приоритетом, чем противопоставленные товарные знаки [4,5,6], заявитель считает возможным регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, за исключением услуг, связанных с рекламой;
- с учетом анализа услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [2-6], заявитель считает, что в отношении услуг 35 класса МКТУ «продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; розничная продажа продовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров» отказано неправомерно;
- заявитель считает возможным принять решение о регистрации товарного знака в отношении сокращенного перечня услуг 35 класса МКТУ: «услуги, за исключением услуг в отношении часов и ювелирных изделий, а именно: презентация товаров во всех медиа-средствах с целью розничной продажи; розничная продажа непродовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной торговли; продажа товаров; услуги магазинов по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям»;
- на усмотрение коллегии, заявитель считает возможным принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении следующего перечня услуг 35 класса МКТУ: «услуги в отношении таких товаров как краски, товары для гигиены человека, парфюмерные изделия, горюче-

смазочные материалы, фармацевтические препараты, металлические строительные материалы, ручные орудия и инструменты, электробытовая техника, автомобили и запчасти с ним, музыкальные инструменты, чемоданы, зонты, неметаллические строительные материалы, мебель, неметаллическая посуда, палатки, брезент, одеяла, скатерти, одежда, обувь, ковры, игры, игрушки, товары для спорта, а именно: презентация товаров во всех медиа-средствах с целью розничной продажи; розничная продажа непродовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной торговли; продажа товаров; услуги магазинов по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям».

На основании изложенного в возражении, поступившем 28.12.2016, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении сокращенного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Уведомленный надлежащим образом о дате рассмотрения возражения заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 26.04.2017, отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты подачи (27.10.2014) заявки № 2014736162 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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.

Согласно требованиям пункта 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 основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «**ОМЕГА**» [1] является словесным, выполнено заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный знак [2] по международной регистрации № 614933 с приоритетом от 31.01.1994 (срок действия регистрации продлен до 31.01.2024) является комбинированным, словесный элемент «**ОМЕГА**» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Изобразительный элемент в виде последней буквы греческого алфавита «омега» расположен над буквами «-МЕ-». Правовая охрана знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуги 35 класса МКТУ «publicite» («реклама»).

Противопоставленный знак «OMEGA» [3] по международной регистрации № 631797 с приоритетом от 16.02.1995 (срок действия регистрации продлен до 16.02.2025) является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку [3] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуги 35 класса МКТУ «publicite» («реклама»).



Противопоставленный знак [4] по международной регистрации № 869029 с приоритетом от 02.11.2005 является комбинированным, словесный элемент «OMEGA» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент в виде последней буквы греческого алфавита «омега» расположен над буквами «-МЕ-». Правовая охрана знаку [4] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «promotion publicitaire (sponsoring) de manifestations sportives et culturelles» («реклама (спонсорство) спортивных и культурных мероприятий»).



Противопоставленный знак [5] по международной регистрации № 1044639 с приоритетом от 25.06.2010 является комбинированным, словесный элемент «OMEGA» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент в виде последней буквы греческого алфавита «омега» расположен над буквами «-МЕ-». Правовая охрана знаку [5] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «enregistrement et traitement de données sportives» («запись и обработка спортивных данных»).

ОМЕГА

Противопоставленный знак [6] по международной регистрации № 1046400 с приоритетом от 25.06.2010 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку [6] предоставлена на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ «vente au détail de produits horlogers et de produits de bijouterie; vente au détail par les biais de réseaux globaux d'ordinateurs de produits horlogers et de produits de bijouterie» («розничная торговля часовыми изделиями и ювелирными изделиями; розничная продажа часовых изделий и ювелирных изделий через глобальные компьютерные сети»).

Противопоставленные знаки [2-6] образуют серию знаков, объединенных словесным элементом «OMEGA» / «ОМЕГА», принадлежащих одному лицу: «OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.)», Швейцария.

Вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2-6] правомерен, за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов «OMEGA» / «ОМЕГА»: конец, завершение (в переводе с английского языка на русский язык), омега (последняя буква греческого алфавита). См., например, <http://translate.academic.ru/Omega/en/ru/>.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [6] близки за счет использования при их написании заглавных букв русского алфавита. Графически сравниваемые обозначения [1] и [2-5] близки за счет одинакового начертания шрифтовых единиц «О», «М», «Е», «А», расположенных в одинаковой последовательности в сравниваемых словесных элементах «OMEGA» / «ОМЕГА».

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2-6] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности услуг 35 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения [1], имеющие отношение к рекламе, торговле и продвижению товаров, организации демонстраций и выставок и услуги 35 класса МКТУ противопоставленных знаков [2-4, 6] являются однородными, поскольку относятся к одинаковым родовым понятиям «услуги в

области рекламы», «услуги по продвижению товаров», имеют общее назначение (распространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования с целью формирования или поддержания интереса к нему; повышение спроса, увеличение сбыта, реализация товаров и т.п.) и круг потребителей.

Заявленная услуга 35 класса МКТУ «запись сообщений» и услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака [5], являются однородными, поскольку относятся к одному родовому понятию «услуги конторские», имеют общее назначение (запись, обработка данных и т.д.) и совместно встречаются в гражданском обороте.

Сокращение заявителем заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ не приводит к утрате однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ, поскольку степень однородности услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон услуг, которые могут рассматриваться как однородные. Сравнимые обозначения [1] и [2-6] обладают высокой степенью сходства.

Также коллегией учтена известность и репутация правообладателя противопоставленных знаков [2-6] (см., например, <http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/464968>, https://ru.wikipedia.org/wiki/Omega_, <https://www.omegawatches.com/ru/stores/country/switzerland/>) в области производства часов и ювелирных изделий и продвижения этой продукции на рынке, в том числе на территории Российской Федерации.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ одному лицу – правообладателю «старшего» права противопоставленных знаков [2-6].

Просьба заявителя зарегистрировать товарный знак в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги в отношении таких товаров как краски, товары для гигиены человека, парфюмерные изделия, горюче-смазочные материалы, фармацевтические препараты, металлические строительные материалы, ручные орудия и инструменты, электробытовая техника, автомобили и запчасти с ним, музыкальные инструменты, чемоданы, зонты, неметаллические строительные материалы, мебель,

неметаллическая посуда, палатки, брезент, одеяла, скатерти, одежда, обувь, ковры, игры, игрушки, товары для спорта, а именно: презентация товаров во всех медиа-средствах с целью розничной продажи; розничная продажа непродовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной торговли; продажа товаров; услуги магазинов по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям» не может быть удовлетворена, поскольку данные услуги относятся к «услугам по продвижению товаров», как уже указывалось выше. Кроме того, как уже было отмечено выше, коллегией была учтена известность и репутация правообладателя противопоставленных знаков [2-6], а также высокая степень смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2-6].

Резюмируя изложенное, сравниваемые обозначения [1] и [2-6] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Доводы заявителя в части наличия у него исключительного права на товарные

знаки:  по свидетельству № 278820 (приоритет от 29.04.2003),

AMEGA по свидетельству № 529317 (приоритет от 26.07.2013) нельзя признать убедительными в силу независимого делопроизводства по каждой заявке. Кроме того, указанные товарные знаки содержат словесный элемент «AMEGA», отличающийся от элементов «OMEGA» / «ОМЕГА» сравниваемых обозначений [1] и [2-6] (словесный элемент «AMEGA» (АМЕГА) имеет иное звучание и значение, а именно, название российской музыкальной группы, основанной в 1998 году (см., например, <https://ru.wikipedia.org/wiki/>).

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении части услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2016, оставить в силе решение Роспатента от 26.08.2016.