

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 01.10.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1088410, при этом установлено следующее.

Международная регистрация с конвенционным приоритетом 17.03.2011 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 24.03.2011 за №1088410 со сроком действия 10 лет в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ на имя GSMA Ltd., 1000 Abernathy Road, Suite 450, Atlanta Georgia (US) (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1108053 представляет собой комбинированное обозначение , включающее квадрат черного цвета, на фоне которого размещен словесный элемент «GSMA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Над словесным элементом выполнены четыре квадрата красного цвета различного размера.

Решением Роспатента от 03.07.2013 знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении услуг 38 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по

результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1088410 не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения со знаком  по международной регистрации №556159 [1], с приоритетом от 06.06.1990, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя GSM Association, c/o PriceWaterhouseCoopers SA, Birchstrasse 160, CH-8050 Zurich (CH) в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ.

В возражении от 01.10.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что исключительное право на противопоставленный знак [1] перешло к заявителю. Кроме того, заявитель обращает внимание на то, что сопоставляемые знаки обладают существенными различиями с точки зрения фонетики и графического исполнения, которые позволяют исключить риск смешения услуг, маркированных обозначениями в гражданском обороте.

В подтверждение доводов возражения заявитель прилагает выдержку из базы данных международных регистраций Romarin, содержащую сведения об отчуждении противопоставленного знака заявителю.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны международной регистрации №1088410 на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 38 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты 17.03.2011 конвенционного приоритета международной регистрации №1088410 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а именно звуковое сходство (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)).

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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).

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 принимаются 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 №1108053 представляет собой комбинированное обозначение , включающее квадрат черного цвета, на фоне которого размещен словесный элемент «GSMA», выполненный

оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета. Над словесным элементом выполнены четыре квадрата красного цвета различного размера.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1108053 в отношении услуг 38 класса МКТУ основано на наличии знака  [1], которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ.

Знак [1] представляет собой комбинированное обозначение , включающее буквенный элемент «GSM», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита синего цвета. Во внутренней части буквы «М» выполнены три квадрата синего цвета, справа от буквы «М» размещен квадрат красного цвета.

В ходе сравнительного анализа было установлено, что знаки являются сходными в целом, поскольку наблюдается вхождение противопоставленного знака «GSM» [1] в знак «GSMA», при этом совпадающая часть составляет большую часть знака по международной регистрации №1108053. Сходство общего зрительного впечатления усиливается благодаря исполнению буквенных единиц латинского алфавита одинаковым видом шрифта.

Услуги 38 класса МКТУ, указанные в перечнях международной регистрации №1088410 и противопоставленного знака [1], являются однородными, поскольку совпадают по роду/виду (телекоммуникации), имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия реализации. Вывод экспертизы об однородности услуг 38 класса МКТУ заявителем не оспаривался.

Резюмируя изложенное, знак по международной регистрации №1088410 и противопоставленный знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ.

Вместе с тем, согласно данным МБ ВОИС, на территории нескольких договаривающихся стран, в том числе Российской Федерации, исключительное право на международную регистрацию №556159 [1] перешло к GSMA Ltd Suite 450, 1000 Abernathy Road Atlanta, GA 30328 United States of America с образованием международной регистрации №556159А.

Таким образом, правообладателем противопоставленного знака [1] и знака по международной регистрации №1088410 является одно и то же лицо.

В этой связи основания для учета знака [1] в качестве препятствия для предоставления правовой охраны знаку  по международной регистрации №1088410 на территории Российской Федерации в отношении услуг 38 класса МКТУ в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 01.10.2013, отменить решение Роспатента от 03.07.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1088410 в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.