

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 23.10.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1146072 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «Arendt Services» с приоритетом от 06.11.2012 была произведена Международным Бюро ВОИС 06.11.2012 за №1146072 для услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Arendt Services S.A., Люксембург (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации № 1146072 представляет собой обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 21.08.2014 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1146072. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1146072 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех услуг, имеющих в регистрации, на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1146072 сходен до степени смешения с серией знаков по международным регистрациям №№ 998573, 998574, 998575, 1005225, 1005226, 1005527, 1010316 имеющими более ранний приоритет, правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ на имя иного лица.

Кроме того, словесный элемент «services» (сервис, услуга) является неохраноспособным, поскольку указывает на вид услуг и на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса ему не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 23.10.2014, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 21.08.2014 по следующим причинам:

- заявителем испрашивалось предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации для серии знаков со словесными элементами «arendt services» по международным заявкам №№ 1146071, 1146072, 1146072. По всем указанным заявкам в адрес заявителя были направлены предварительные отказы в регистрации по аналогичным основаниям;

- в ответ на предварительные отказы заявителем в Роспатент был направлен мотивированный ответ от 15 мая 2014 года об их пересмотре с приложенным письмом-согласием от 11 апреля 2014 года на регистрацию всех трех заявленных обозначений, в том числе, обозначения по международной заявке № 1146072, полученным от компании АИМ Сервисез С.а.р.л. - правообладателя международных регистраций №№998573, 998574, 998575, 998576, 1005225, 1005226, 10055227, 1010316.

- в письме-согласии от 11 апреля 2014 года было указано, что компания АИМ Сервисез С.а.р.л. и заявитель являются аффилированными лицами, так как обе компании имеют общего владельца. Все акции компании АИМ Сервисез С.а.р.л., также как и все акции заявителя принадлежат партнерам Арендт энд Медернах, партнерства, организованного в соответствии с законами Люксембурга и расположенного по адресу: 14, Эразм, Л-2082 Люксембург (далее - «Партнерство»). При этом деятельность компании АИМ Сервисез С.а.р.л. и заявителя, включая действия по отбору, введению в оборот и использованию товарных знаков на территории Российской Федерации, осуществляется под контролем одних и тех же партнеров Партнерства. Соответственно, в отношении компании АИМ Сервисез С.а.р.л. и заявителя существует единый контроль, и каждое использование ими соответствующих товарных знаков, выраженное либо в регистрации товарных знаков на имя компании АИМ Сервисез С.а.р.л., либо в подаче заявок на регистрацию товарных знаков на имя заявителя, определяется одним органом. Таким образом, компания АИМ Сервисез С.а.р.л. указанным письмом-согласием от 11 апреля 2014 года, апостилированным в Люксембурге, предоставила заявителю свое безотзывное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации заявкам по международным регистрациям № 1146071; № 1146072; № 1146072 в отношении всех услуг 35,

36 и 45 классов МКТУ. Кроме того, в ответе заявителя от 15 мая 2014 года было указано, что он согласен с мнением экспертизы Роспатента о том, что словесный элемент «services» не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. В этой связи заявитель просил предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку "arendt services" по международной регистрации №1146072 в отношении услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ с указанием словесного элемента «services» в качестве неохраняемого. Вместе с тем, по ошибке, допущенной ассистентами представителя заявителя, указанный мотивированный ответ был направлен только по одной из международных заявок, а именно по заявке № 1146071 с приложенным к нему оригиналом письма-согласия компании АИМ Сервисез С.а.р.л. от 11 апреля 2014 года в отношении всех трех международных заявок № 1146071; № 1146072; № 1146072;

- в итоге только по международной регистрации № 1146071 было принято положительное решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «arendt services» в отношении всех заявленных услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1146072 в отношении всех услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем приложена копия письма согласия.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.11.2012) приоритета международной регистрации №1146072 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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 в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой отдельные буквы, цифры, не имеющих характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющих словесного характера.

Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

На основании 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 каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) 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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Знак «arendt services» по международной регистрации № 1146072 представляет собой обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки.



Противопоставленная серия знаков «arendt & medernach» по международным регистрациям №№998573, 998574, 998575, 998576, 1005225, 1005226, 1005227, 1010316 объединена, входящим в их состав словесными элементами «arendt & medernach».

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим тождеством входящего в их состав словесного элемента «ARENDT».

Словесный элемент «arendt» не имеет смыслового значения ни в одном языке, в связи с чем по семантическому критерию сходства не может быть дана оценка.

Графически сравниваемые знаки отличаются, однако, данный критерий не является определяющим при установлении сходства обозначений в целом.

Анализ однородности услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным знакам показал, что они являются однородными, поскольку часть из них полностью совпадает, а другая соотносится как род/вид.

Учитывая изложенное, обозначение по международной регистрации №1146072 является сходным до степени смешения с противопоставленными знаками в отношении однородных услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 21.08.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1146072 следует признать правомерным.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленной серии международных регистраций представил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1146072. Оригинал письма согласия находится в заявке №1146071.

Таким образом, предоставленное правообладателем противопоставленных знаков письмо - согласие устраняет препятствие для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1146072 в отношении услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ.

Что касается исключения из правовой охраны словесного элемента «services» как несоответствующего требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то данный факт заявителем не оспаривается, а поскольку данный элемент не занимает доминирующего положения, обозначению может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации с исключением из самостоятельной правовой охраны данного словесного элемента.

С учетом изложенных обстоятельств знаку по международной регистрации №1146072 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации как не противоречащая требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 23.10.2014, отменить решение Роспатента от 21.08.2014, предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1146072 в отношении услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «Services».