

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 10.06.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 04.03.2013 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736267/50 поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Гослото»», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011736267/50 с приоритетом от 07.11.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Рапида», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 04.03.2013 о государственной регистрации товарного знака только в отношении услуг 36 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). В отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ было отказано в государственной регистрации товарного знака в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что заявленное обозначение в отношении данных услуг сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- со знаком «rapido» по международной регистрации №1068183 с конвенционным приоритетом от 18.11.2010 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ [1];
- с заявленным товарным знаком со словесным элементом «рапидо» по заявке №2011726990 с приоритетом от 19.08.2011 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ [2].

В поступившем 11.06.2013 в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 04.03.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что решение экспертизы является необоснованным в части признания услуги 41 класса МКТУ «организация лотерей» однородной с услугами 41 класса МКТУ «развлечения, передачи развлекательные телевизионные, шоу-программы» противопоставленных знаков;
- лотерейная деятельность не относится к деятельности по организации азартных игр, что подтверждается четким разграничением услуг по проведению азартных игр и услуг по организации лотерей в МКТУ;
- в соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 29.12.2006 №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» действие ФЗ об азартных играх не распространяется на деятельность по организации и проведению лотерей;
- заявитель непосредственно занимается деятельностью по организации лотерей;
- в перечне услуг 41 класса МКТУ противопоставленных знаков, не указана услуга по организации лотерей.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 04.03.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36 и 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам пришла к следующему выводу.

С учетом даты (07.11.2011) поступления заявки на 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 №32 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 пунктом 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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 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.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, коллегией были выдвинуты дополнительные основания, которые не были учтены в решении экспертизы, а именно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица комбинированным товарным знаком со словесным элементом «РАПИДА» по свидетельству №211286 [3] с приоритетом от 30.10.2000.

Заявитель выразил свое несогласие с дополнительными основаниями и представил ходатайство о переносе заседания коллегии на более позднюю дату.

Данное ходатайство было рассмотрено коллегией палаты по патентным спорам на заседании 12.07.2013 и удовлетворено. В связи с чем, заседание коллегии палаты по патентным спорам было перенесено на 05.09.2013.

Заявитель на заседание коллегии явился, однако отзыв по мотивам новых доводов не представил.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение является словесным «Рапида», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 36, 41 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «rapido», выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, где буква «г» выполнена в оригинальной графической манере. Под словесным элементом «rapido» расположены словесные элементы «recharge, play, win». Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «рапидо», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, где буква «р» выполнена в оригинальной графической манере. Под словесным элементом «рапидо» расположены слова: «пополни баланс, играй, выигрывай». Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «рапида», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, расположенным на фоне прямоугольника в нижней части. В верхней части прямоугольника расположен изобразительный элемент в виде овала с полосами. Знак выполнен в синем, оранжевом, белом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Заявленное обозначение «Рапида» и противопоставленный знак по заявке №2011726990 «рапидо» являются фонетически сходными.

Однако, по указанной заявке было принято решение об отказе в регистрации от 26.06.2013.

Таким образом, противопоставленный товарный знак [2] не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Так, сопоставляемые обозначения содержат фонетически сходные словесные элементы «Рапида»/«rapido».

Фонетическое сходство обусловлено тождеством начальных и средних частей «Рапи-» / «гари-» и сходством конечных частей «-да»/ «-до».

Отсутствие сведений о значении словесного элемента «Рапида» в словарно-справочной литературе не позволяет сравнивать анализируемые обозначения по смысловому признаку.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка

противопоставленного знака [1] не приводит к сложности его прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

В соответствии с изложенным, можно сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений за счет фонетического звучания.

Относительно услуг 41 класса МКТУ «организация лотерей» заявленного обозначения и услуг 41 класса МКТУ «Services de divertissement sous forme de paris sportifs réalisés par le biais de téléphones portables et téléphones fixes; services de téléchargement de jeux vidéo à partir de réseaux de télécommunication; services de paris sportifs réalisés par le biais de réseaux de télécommunication; services de divertissements de casinos; services en rapport avec les paris sportifs» противопоставленного знака [1] необходимо отметить следующее. Указанные услуги являются однородными, поскольку относятся к услугам в области развлечений, имеют одно назначение и один круг потребителей.

Однородность услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с услугами 41 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] показал следующее.

Так, сопоставляемые обозначения содержат фонетически тождественные словесные элементы «Рапида»/«рапида», поскольку полностью совпадает состав гласных и согласных звуков, а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу.

Отсутствие сведений о значении словесного элемента «Рапида» в словарно-справочной литературе не позволяет сравнивать анализируемые обозначения по смысловому признаку.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленного товарного знака [3] не приводит к сложности его прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

В соответствии с изложенным, можно сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений, за счет фонетического звучания.

Относительно однородности услуг 36 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3] необходимо отметить следующее. Указанные услуги являются однородными, поскольку относятся к финансовой деятельности, имеют один круг потребителей и одно назначение.

Однородность услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с услугами 36 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [3], и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «Рапида», не соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 10.06.2013, изменить решение Роспатента от 04.03.2013 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011736267 с учетом дополнительных оснований.