

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.07.2009, поданное компанией Ителла Ойи, Финляндия (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006726609/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2006726609/50 с приоритетом от 15.09.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 38 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «itella», выполненный прописными буквами латинского алфавита синего цвета. Над словесным элементом и справа от него расположены круги синего цвета.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) принято решение от 28.05.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ИТЕЛ» по свидетельству № 291446, зарегистрированным на имя ЗАО «Московский центр новых технологий телекоммуникаций», Москва, для однородных услуг 38 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 31.07.2009, заявитель выразил свое несогласие

с решением об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- при восприятии сопоставляемых обозначений в целом они производят разное общее впечатление, так как их изобразительные элементы воспринимаются по-разному с точки зрения формы представления и смыслового содержания;

- несходство изобразительных элементов оказывает существенное влияние на формирование в сознании потребителя впечатления о несходстве сравниваемых обозначений в целом;

- сам по себе факт, что словесный элемент запоминается лучше изобразительного, еще не свидетельствует о том, что словесный элемент доминирует, так как при исследовании значимости элементов в обозначении учитывается целый ряд факторов;

- в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 291446 доминирующее положение занимает графический элемент в силу своей оригинальности и благодаря своим размерам;

- сходство словесных элементов «itella» и «ИТЕЛ» не оказывает существенного влияния на сходство знаков в целом и, следовательно, не является основанием для признания знаков сходными до степени смешения;

- сопоставляемые словесные элементы сравниваемых обозначений не являются сходными с точки зрения фонетики, семантики и графики;

- словесные элементы сравниваемых обозначений производят разное зрительное впечатление, поскольку они выполнены буквами разных алфавитов в разной цветовой гамме, что свидетельствует об их визуальном отличии;

- словесные элементы сравниваемых обозначений имеют разное количество букв и слогов, что говорит о разной звуковой длине обозначений и обуславливает отсутствие сходства по фонетическому критерию;

- в состав обоих обозначений входят части «тел»/«tel», которые являются неохраноспособными, так как означают «телекоммуникации», и, следовательно, являются слабыми элементами, в то время как часть «la» усиливает различительные

свойства заявленного обозначения и отделяет его от противопоставленного товарного знака;

- слово «ИТЕЛ» следует интерпретировать как «интеллектуальные телекоммуникации», что является вполне определенным понятием, слово «itella» является вымышленным и лишено какого-либо смысла;

- в сопоставляемых обозначениях заложены совершенно разные понятия и идеи, что исключает возможность их смыслового смешения;

- наличие разных изобразительных элементов, отсутствие сходства словесных элементов обуславливает отсутствие сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в целом;

- правообладатель противопоставленного товарного знака является телекоммуникационной компанией, предоставляющей услуги цифровой и ip-телефонии, call-центра, телеголосований и так далее, в то время как заявитель оказывает услуги в области информационной логистики (ассортимент включает цифровую печать, электронную трактовку, электронное архивирование и так далее);

- сравнение видов деятельности позволяет сделать вывод об их неоднородности.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 38 класса МКТУ «телекоммуникации».

Заявителем представлены следующие материалы:

- распечатка с сайта <http://www.multitrans.ru> на 3 л. [1];

- информация из сети Интернет о правообладателе противопоставленного товарного знака на 1 л. [2];

- распечатка с сайта <http://www.itella.com> с переводом на 13 л. [3].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (15.09.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992

№ 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 требованиями 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой словесный элемент «itella», выполненный прописными буквами латинского алфавита, сверху и справа от которого расположены два круга. Все обозначение выполнено в синем цвете.

Решение Роспатента от 28.05.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006726609/50 основано на существовании сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству № 291446, имеющего более ранний приоритет.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «ИТЕЛ», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Словесный элемент заключен в жирные скобки. Над словесным элементом расположено стилизованное изображение буквы «и», написанной прописным курсивом, которая также заключена в жирные скобки,

но большего размера. В местах пересечения скобок с линиями, образующими букву «и», расположены два небольших круга. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 37, 38 и 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В комбинированных обозначениях, состоящих из изобразительных и словесных элементов, основными элементами являются словесные элементы, так как они легче запоминается, чем изобразительные, и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений.

Что касается довода заявителя о том, что основным элементом противопоставленного комбинированного товарного знака по свидетельству № 291446 является его изобразительный элемент, необходимо отметить, что степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности. В противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 291446 изобразительный элемент действительно по размеру больше, чем словесный. Однако данный элемент не является достаточно оригинальным, так как представляет собой стилизованное изображение буквы «и» в скобках, таким образом, указанный элемент не способствует осуществлению обозначением его основной функции – отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей. В связи с указанным значимость изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке не является достаточной, поэтому основным в данном комбинированном обозначении является словесный элемент «ИТЕЛ».

Таким образом, в заявленном обозначении основным элементом является слово «itella», которое, вероятней всего, потребителем будет читаться как [и-тел-ла], а в противопоставленном комбинированном обозначении основным является словесный элемент «ИТЕЛ», читающийся как [и-тел].

Сравнительный анализ словесных элементов заявленного и противопоставленного обозначений по фонетическому фактору сходства показал, что их первые два слога фонетически тождественны, а отличаются элементы слогом [ла] в заявленном обозначении, отсутствующим в противопоставленном. Таким образом, фонетическое тождество начальных частей обозначений, на которых акцентируется внимание потребителя в первую очередь, приводит к фонетическому сходству сравниваемых обозначений на основании совпадающих звуков и слогов, одинакового расположения совпадающих звуков и слогов в обозначениях. При этом фонетическое сходство словесных обозначений может быть достаточным для вывода о вероятности смешения.

Сравнительный анализ по графическому фактору сходства показал, что словесные элементы сопоставляемых обозначений выполнены стандартным шрифтом, однако использование букв различных алфавитов придает словесному элементу заявленного обозначения иное визуальное восприятие, чем противопоставленного.

Словесные элементы сравниваемых обозначений не являются лексическими единицами ни в одном языке, что не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

В ситуации, когда у словесного элемента отсутствует смысловое значение, решающим становится его фонетическое звучание, поскольку именно в результате произношения слова оно запоминается потребителем, тогда как его внешний вид требует более детального осмысления.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки являются сходными на основе сходства их словесных элементов по фонетическому критерию.

Вместе с тем анализ однородности услуг 38 класса МКТУ, указанных в перечне заявки № 2006726609/50 (телекоммуникации) и перечне свидетельства № 291446 (передача сообщений, передача сообщений и изображений с использованием компьютера, связь с использованием компьютерных терминалов, обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров], обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету, доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы],

информация в области средств связи, электронная почта, пейджинговая служба [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи], факсимильная связь, связь телефонная, услуги по предоставлению телефонной связи, прокат оборудования для телекоммуникационной связи, связь радиотелефонная), показал, что они являются однородными, так как имеют одно назначение и соотносятся друг с другом как род/вид.

В связи с тем, что сравниваемые товарные знаки являются сходными, услуги 38 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация товарного знака, однородны услугам 38 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, то заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 291446.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 28.05.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006726609/50.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 29.07.2009, оставить в силе решение Роспатента от 28.05.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006726609/50.**