

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 06.09.2018 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Пузаковой Л.Н., г. Абакан (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017702655, при этом установила следующее.

Classe Della


PERSONA


Словесное обозначение « **PERSONA** » по заявке №2017702655 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 27.01.2017 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 30.05.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими

товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и принадлежащими иным лицам:

- с товарным знаком «» (свидетельство №188659 [1] с приоритетом от 14.07.1998), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ЗАО «Фирма «Информбюро», 123308, Москва, ул. Куусинена, 6-13-1056;

- с товарным знаком «» (свидетельство №198135 [2] с приоритетом от 31.07.1998), зарегистрированным в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ на имя ООО «Информационно-издательский центр «Новый Арбат-21», 121019, Москва, ул. Новый Арбат, д. 21, стр.1;



- с товарным знаком «» (свидетельство №368106 [3] с приоритетом от 15.12.2006), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя ООО «Веста», 656922, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, д. 181.

В поступившем возражении от 06.09.2018 и дополнении к нему от 14.09.2018 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом заявителем изложена просьба об изменении заявленного обозначения следующим образом

Classe Della
« *Persona* ». По мнению заявителя, указанные изменения заявленного обозначения устраняет его сходство с противопоставленными товарными знаками ввиду наличия между ними фонетических, семантических и графических отличий. Кроме того, в возражении отмечается, что срок действия регистрации противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №188659 [1] и №198135 [2] истек.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (27.01.2017) поступления заявки №2017702655 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Classe Della

PERSONA

Заявленное обозначение « **PERSONA** » по заявке №2017702655, поданное на регистрацию в качестве товарного знака 27.02.2017, является словесным, выполнено буквами латинского алфавита оригинальным и стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака

Classe Della

PERSONA


« **PERSONA** » основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1] – [3] с более ранним приоритетом, зарегистрированных в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ на имя иных лиц.

ПЕРСОНА

Противопоставленный товарный знак « **ПЕРСОНА** » по свидетельству №188659 [1] с приоритетом от 14.07.1998 (срок действия регистрации товарного знака продлен до 14.07.2028) является комбинированным, включает в свой состав расположенное на фоне прямоугольника черного цвета словесный элемент «ПЕРСОНА», выполненное в оригинальной графической манере. Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 16, 33, 35, 42 классов МКТУ.


Противопоставленный товарный знак «PERSONA» по свидетельству №198135 [2] с приоритетом от 31.07.1998 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для услуг 41, 42 классов МКТУ.




Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №368106 [3] с приоритетом от 15.12.2006 (срок действия регистрации продлен до 15.12.2026) является комбинированным, включает в свой состав ленту и овал красного цвета, на фоне которого расположены стилизованное изображение поварского колпачка и слово «ПЕРСОНА», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован для товаров и услуг 29, 30, 31, 35, 39, 42 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы. К указанным обстоятельствам относится истечение срока действия правовой охраны противопоставленного товарного знака «PERSONA» по свидетельству №198135 [2] – 31.07.2018, который не был продлен правообладателем. В этой связи указанный товарный знак более не рассматривается в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта б статьи 1483 Кодекса.

Что касается сопоставительного анализа заявленного обозначения

Classe Della
«PERSONA» и противопоставленных товарных знаков «»



[1], «» [3], то необходимо указать следующее.

Classe Della

PERSONA

При написании заявленного обозначения использованы буквы латинского алфавита, при этом расположенные на первой строчке словесные элементы «Classe Della» выполнены в оригинальной графической манере заглавными и строчным буквами мелким шрифтом, а расположенное на второй строчке слово «PERSONA» - крупным стандартным шрифтом заглавными буквами. Все входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы являются лексическими единицами итальянского языка, где «Classe» переводится как существительное со значением «класс», «Della» - это предлог со значением «из, от, о», а «Persona» - это существительное, означающее «человек, личность» (см. www.translate.ru). Как фразеологизм обозначение «Classe Della Persona» в итальянском языке отсутствует.

Как указано в возражении, обозначение «Classe Della PERSONA» должно рассматриваться в целом как словосочетание «класс персоны», под которым согласно Толковому словарю Дмитриева (<https://dic.academic.ru>) подразумевается разделение групп людей по социальному статусу (человек имеет высокий статус). Вместе с тем при обращении к указанному источнику информации, а также к иным толковым словарям русского языка выявить такое словосочетание как «класс персоны» с приведенным заявителем смысловым значением не удалось.

Таким образом, по мнению коллегии, в заявленном обозначении

Classe Della

PERSONA


« PERSONA » словесные элементы хоть и связаны друг с другом грамматически, но не образуют какого либо словосочетания, имеющего определенное смысловое значение, в силу чего воспринимаются по отдельности. Согласно методическим подходам при проверке словесных обозначений, состоящих из двух и более слов, экспертиза проводится как отдельно каждому слову, так и по всему обозначению в целом. Исключение составляют устойчивые словосочетания, при экспертизе которых анализируется сходство всего

обозначения, а не его отдельных элементов. Поскольку заявленное обозначение не является устойчивым словосочетанием, анализу подлежат каждый из входящих в его состав элементов.

При этом в заявленном обозначении слово «PERSONA» доминирует визуально по отношению к словам «Classe della» за счет своего крупного размера, отдельного пространственного положения и иного типа шрифтового исполнения, акцентирует на себе внимание в первую очередь.

В свою очередь противопоставленные товарные знаки «**ПЕРСОНА**» [1],



«» [3] являются комбинированными, включают как изобразительные, так и словесные элементы. Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Таким элементом в данном случае является слово «ПЕРСОНА», которое в смысловом и звуковом отношениях тождественно слову «PERSONA» заявленного обозначения.

Следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков имеет второстепенное значение, поскольку именно фонетическое и семантическое сходство словесных элементов сравниваемых знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

В свою очередь анализ перечней услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для широкого перечня услуг 35 класса МКТУ, относящихся к рекламе, менеджменту и административной деятельности в сфере бизнеса, офисной службе, а также к торговле.

В свою очередь товарный знак [1] зарегистрирован в отношении вида услуг 35 класса МКТУ «организация подписки на газеты через посредников, обработка текста», которые идентичны услугам 35 класса МКТУ «организация подписки на газеты для третьих лиц; обработка текста» заявленного обозначения.

Правовая охрана товарному знаку [3] предоставлена для такого рода услуг 35 класса МКТУ как «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба». Указанные услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3] соотносятся с услугами 35 класса МКТУ заявленного обозначения (за исключением услуг в области рекламы, торговли) по роду/виду. Также необходимо отметить, что в перечне противопоставленного товарного знака [3] содержится такая услуга 39 класса МКТУ как «транспорт (перевозки)», которая однородна услуге 35 класса МКТУ заявленного обозначения «услуги по переезду предприятий», поскольку обе услуги связаны с предоставлением транспорта для перевозки грузов.

Принимая во внимание вышеизложенное можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ. В отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с рекламой, торговлей, посреднической деятельностью («абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оформление рекламных материалов; предоставления места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в

средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации интернет сайта; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги PPC; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; управление потребительской лояльностью; написание текстов рекламных сценариев») препятствий для предоставления правовой охраны заявленному

Classe Della

PERSONA

обозначению « » не имеется.

Что касается изложенной заявителем просьбы о внесении изменений в заявленное обозначение, то в ее удовлетворении заявителю также отказано. Так, исходя из положений, приведенных в пункте 2 статьи 1500 Кодекса, в период рассмотрения возражений федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности внесение изменений в материалы заявки, предусмотренные пунктами 2 и 3 статьи 1497 Кодекса, возможно в том случае, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

Classe Della

Измененное исполнение « *Persona* » заявленного обозначения не устраняет препятствия для его регистрации в качестве товарного знака в виде

наличия сходных до степени смешения товарных знаков [1], [3], принадлежащих иным лицам.

Кроме того, в данном случае следует обратить внимание на требование положений пункта 2 статьи 1497 Кодекса, согласно которому в случае поступления дополнительных материалов, связанных с внесением изменений, во внимание не могут быть приняты материалы, существенно изменяющие заявленное обозначение. В данном случае уменьшение пространственного положения слова «PERSONA» и исполнение его в ином шрифте приводят к существенным изменениям первоначального вида заявленного обозначения «^{Classe Della} PERSONA».

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.09.2018, отменить решение Роспатента от 30.05.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017702655.