

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 23.07.2018 возражение компании American Chemical Society, Соединенные Штаты Америки (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1298776 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1298776 с конвенционным приоритетом от 28.08.2015 была произведена на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 41 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1298776 представляет собой словесное обозначение «ACS INFECTIOUS DISEASES», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.09.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1298776 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, приведенных в перечне товаров и услуг данной международной регистрации знака. Данное решение обусловлено по результатам экспертизы выводом о несоответствии этого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ с товарным знаком по свидетельству № 455063, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

При этом в данном решении также отмечено, что словесный элемент «INFECTIOUS DISEASES», в переводе с английского языка означающий «инфекционные заболевания» и характеризующий товары и услуги, включен в рассматриваемый знак лишь в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.07.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 22.09.2017.

Доводы возражения сводятся к тому, что рассматриваемый международный знак и противопоставленный товарный знак не являются сходными, так как они отличаются по фонетическому, визуальному и семантическому критериям ввиду наличия в рассматриваемом знаке трех слов, одно из которых «ACS» является аббревиатурой фирменного наименования заявителя, в то время как противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав не только словесный элемент «ACS», выполненный в ином шрифтовом исполнении, но и изобразительный элемент в цветовом сочетании.

К тому же, в возражении указывается на то, что заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака осуществляется экономическая деятельность в совершенно разных сегментах рынка, в силу чего выпускаемые ими соответствующие товары имеют разное назначение и разный круг потребителей.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1298776 в отношении всех товаров и услуг, приведенных в данной международной регистрации знака.

На заседании коллегии заявителем были представлены распечатки сведений из сети Интернет о деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты конвенционного приоритета (28.08.2015) правовая база для оценки охраноспособности рассматриваемого знака на территории Российской Федерации включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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. Для установления однородности товаров принимается 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 № 1298776 с конвенционным приоритетом от 28.08.2015 представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «**ACS INFECTIOUS DISEASES**».

При этом следует отметить, что словесный элемент «**INFECTIOUS DISEASES**», в переводе с английского языка означающий «инфекционные заболевания» и характеризующий товары и услуги, по результатам экспертизы признан на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса не охраняемым элементом в составе рассматриваемого знака, что заявителем в возражении никак не оспаривается.

Ввиду данного обстоятельства и своего начального положения, акцентирующего на себе внимание, доминирует и несет основную индивидуализирующую нагрузку в знаке именно словесный элемент «**ACS**».

Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 455063 с приоритетом от 16.02.2010 представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «**ACS**», так как он занимает большую часть пространства и запоминается легче, чем изобразительный элемент.

Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого международного знака и противопоставленного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия и доминирования в их составе тождественных

словесных элементов «ACS», что определяется полным совпадением у них соответствующих звуков («ACS» – «ACS»).

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет использования в них заглавных букв одного и того же (латинского) алфавита и совпадения у соответствующих слов всех букв («ACS» – «ACS»).

Некоторые имеющиеся у сравниваемых знаков отличия, а именно по цветовому и шрифтовому исполнению, по количеству слов, слогов, звуков и букв, по наличию или отсутствию изобразительных элементов, играют лишь второстепенную роль при восприятии данных знаков в целом.

При сравнительном анализе рассматриваемого международного знака и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство в силу тождества доминирующих словесных элементов. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что рассматриваемый знак по международной регистрации № 1298776 и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 455063, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все товары 09 класса МКТУ «загружаемые онлайн публикации, а именно журналы в области химии и наук, имеющих отношение к химии», приведенные в перечне товаров и услуг международной регистрации знака № 1298776, и товары 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]», приведенные в перечне товаров и услуг противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 455063, относятся к одной и той же сфере экономической

деятельности (компьютерные технологии), к одной и той же родовой группе товаров (программные продукты) и соотносятся друг с другом как вид-род, поскольку загружаемые онлайн публикации (то есть электронные публикации) представляют собой такой способ (программный продукт) публикации словесных, графических и иллюстративных материалов, при котором их просмотр происходит на экране, а хранятся они в компьютере или на сменных носителях, как и все другие загружаемые компьютерные программы, хранящиеся в компьютере или на сменных носителях и обеспечивающие, собственно, вывод на экран также тех или иных словесных, графических и иллюстративных данных, которые могут использоваться применительно как к области химии, так и к любой иной области науки или жизнедеятельности человека. При этом они используются в одних и тех же компьютерных системах, имеют одинаковые условия производства (изготавливаются компьютерными фирмами, программистами) и сбыта (реализуются в одних и тех же специализированных магазинах или одними и теми же специализированными организациями) и один и тот же круг потребителей (пользователи компьютерных систем).

Данные обстоятельства обуславливают вывод о том, что сравниваемые товары являются однородными.

В силу изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров в международной регистрации знака и противопоставленной регистрации товарного знака, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю.

Следовательно, рассматриваемый международный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Что касается доводов возражения о том, что заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака реальная экономическая деятельность осуществляется в совершенно разных сегментах рынка, а словесный элемент рассматриваемого знака «ACS» является аббревиатурой фирменного наименования заявителя, то следует отметить, что данные доводы не имеют никакого отношения к вопросу о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении конкретных однородных товаров, приведенных в соответствующих перечнях товаров и услуг, и, как следствие, никак не опровергают вышеизложенные выводы.

При этом необходимо также отметить, что фирменное наименование и товарный знак представляют собой разные средства индивидуализации, которые выполняют разные функции, регулируются разными институтами права, и к ним предъявляются, соответственно, разные требования. Факт наличия того или иного словесного элемента в составе фирменного наименования юридического лица не является основанием для государственной регистрации на его имя товарного знака, содержащего такой словесный элемент.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии рассматриваемого знака по международной регистрации № 1298776 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, приведенных в данной международной регистрации знака.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.07.2018, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 22.09.2017.