

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 12.03.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Энергия звука», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016737082 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2016737082 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 06.10.2016 на имя заявителя в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой




комбинированное обозначение со словесными элементами «SPIN» и «CONFERENCE», выполненными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.01.2018 о государственной регистрации товарного знака только в отношении услуг 41 класса МКТУ «услуги переводчиков; фотографирование; фоторепортажи». Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении другой части приведенных в заявке услуг 41 класса МКТУ (с учетом скорректированного, согласно уведомлению ФИПС от 18.01.2018, перечня услуг), а именно: «организация и проведение конгрессов, не связанных с фармацевтической и медицинской сферой деятельности; организация и проведение конференций, не связанных с фармацевтической и медицинской сферой

деятельности; организация и проведение симпозиумов, не связанных с фармацевтической и медицинской сферой деятельности; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; прокат аудиооборудования с целью проведения конференций, не связанных с фармацевтической и медицинской сферой деятельности; прокат видеокамер с целью проведения конференций, не связанных с фармацевтической и медицинской сферой деятельности; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий с целью проведения конференций, не связанных с фармацевтической и медицинской сферой деятельности», мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ со

знаком  по международной регистрации № 743383, охраняемым на территории Российской Федерации на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В данном заключении также отмечено, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «CONFERENCE» (в переводе с английского языка означает «конференция») является, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, неохраняемым элементом, не обладающим различительной способностью.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.03.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.01.2018.

Доводы возражения сводятся только к тому, что приведенный в заявке перечень услуг 41 класса МКТУ, согласно уведомлению ФИПС от 18.01.2018, был ограничен указанными в нем соответствующими услугами в области культурно-просветительной деятельности и организации деловых мероприятий, но лишь не связанными с фармацевтической и медицинской сферой деятельности, которые, по мнению заявителя, не являются однородными услугами 41 класса МКТУ «деятельность в области культурного развития, конференций и конгрессов только в

области фармацевтического и медицинского оборудования», для которых охраняется на территории Российской Федерации противопоставленный международный знак.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака также и в отношении услуг 41 класса МКТУ «организация и проведение конгрессов, не связанных с фармацевтической и медицинской сферой деятельности; организация и проведение конференций, не связанных с фармацевтической и медицинской сферой деятельности; организация и проведение симпозиумов, не связанных с фармацевтической и медицинской сферой деятельности; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; прокат аудиооборудования с целью проведения конференций, не связанных с фармацевтической и медицинской сферой деятельности; прокат видеокамер с целью проведения конференций, не связанных с фармацевтической и медицинской сферой деятельности; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий с целью проведения конференций, не связанных с фармацевтической и медицинской сферой деятельности».

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

С учетом даты подачи заявки (06.10.2016) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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 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 пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий,

идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. 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).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение




, основную индивидуализирующую нагрузку в котором несет выполненный шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами латинского алфавита словесный элемент «SPIN», так как он запоминается легче, чем изобразительные элементы в виде стилизованного изображения зубчатой детали с

треугольником и числа «360», и выполнен более крупным шрифтом, чем словесный элемент «CONFERENCE», который, к тому же, является неохраняемым, что заявителем в возражении не оспаривается.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 06.10.2016 испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 743383 с конвенционным приоритетом от 06.03.2000 представляет собой комбинированное

обозначение , в котором доминирует также словесный элемент «SPIN», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, так как он занимает центральное положение и запоминается легче, чем изобразительные элементы, играющие в знаке второстепенную роль, служа лишь в качестве декоративного оформления и фона для этого словесного элемента.

Данный знак охраняется на территории Российской Федерации, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ «деятельность в области культурного развития, конференций и конгрессов только в области фармацевтического и медицинского оборудования».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического и семантического тождества доминирующих (несущих основную индивидуализирующую нагрузку) в этих знаках слов «SPIN», что обусловливается совпадением у них звуков и смыслового значения (в переводе с английского языка означает «вращение»).

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что указанные слова выполнены стандартным или близким к стандартному шрифтами заглавными буквами одного и того же (латинского) алфавита и имеют идентичный состав букв.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков, а именно по цветовому и шрифтовому исполнению, по количеству слов, по внешней форме изобразительных

элементов, играют лишь второстепенную роль при восприятии сравниваемых знаков в целом.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство. 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 (пункты 42 и 43 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными. Данное обстоятельство заявителем в возражении никак не оспаривается.

Услуги 41 класса МКТУ «организация и проведение конгрессов, не связанных с фармацевтической и медицинской сферой деятельности; организация и проведение конференций, не связанных с фармацевтической и медицинской сферой деятельности; организация и проведение симпозиумов, не связанных с фармацевтической и медицинской сферой деятельности; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; прокат аудиооборудования с целью проведения конференций, не связанных с фармацевтической и медицинской сферой деятельности; прокат видеокамер с целью проведения конференций, не связанных с фармацевтической и медицинской сферой деятельности; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий с целью проведения конференций, не связанных с фармацевтической и медицинской сферой деятельности», для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и услуги 41 класса МКТУ «деятельность в области культурного развития, конференций и конгрессов только в области фармацевтического и медицинского оборудования», для которых охраняется на территории Российской Федерации противопоставленный международный знак, представляют собой, по своему существу, аналогичные услуги в одной и той же сфере экономической

деятельности (а именно культурно-просветительной деятельности и организации деловых мероприятий), что заявителем в возражении, в принципе, не оспаривается.

Вместе с тем, заявитель обращает внимание на то, что сравниваемые аналогичные услуги, согласно вышеуказанным их формулировкам, применяются все же с учетом определенных ограничений в связи с наличием или отсутствием у них отношения именно к фармацевтической и медицинской сфере деятельности.

Однако, в этой связи следует отметить, что данные услуги, вне зависимости от тех или иных конкретных тематик соответствующих культурных и деловых мероприятий, могут быть восприняты потребителями как оказываемые одним и тем же лицом. Так, например, культурно-выставочные и деловые центры, оказывающие обычно такого рода услуги, как правило, не специализируются только на какой-либо одной из определенных тематик, а проводят соответствующие мероприятия, которые касаются различных тематик, связанных с совершенно различными областями деятельности.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые услуги сами по себе относятся к одной и той же сфере экономической деятельности, соответственно, к одним и тем же родовым группам услуг и имеют одинаковое назначение и один и тот же круг потребителей, то есть они являются однородными. При этом определенные различия в тематике соответствующих мероприятий относятся уже не к сфере именно этих сравниваемых услуг, а к сферам экономической деятельности их потребителей, то есть никак не опровергают вывод коллегии, собственно, об однородности данных услуг.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 41 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении соответствующих услуг 41 класса МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.03.2018, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 19.01.2018.