

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.06.2009 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации № 912172, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака «ITELLA» с конвенционным приоритетом от 14.06.2006 была произведена Международным Бюро ВОИС 13.12.2006 за № 912172 для товаров и услуг 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Suomen Posti Oyj, Финляндия. В настоящее время правообладателем является Itella Oyj, Postintailval, Финляндия (далее – заявитель).

Обозначение по международной регистрации № 912172, является словесным выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

По результатам экспертизы Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 16.03.2009 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №912172 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для всех услуг 38 класса МКТУ

заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Заключение мотивировано тем, что оно сходно до степени смешения с товарными знаками со словесным элементом «ИТЕЛ» по свидетельствам № 195304, № 291446 зарегистрированными на имя ЗАО «Московский центр новых технологий телекоммуникаций», г.Москва, имеющими более ранний приоритет в отношении услуг 38 класса МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента в возражении от 11.06.2009, доводы которого сводятся к следующему:

- вывод о сходстве знаков, основанный исключительно на фонетическом сходстве, является неправомерным;

- заявленное обозначение произносится как «ителла», тогда как противопоставленные обозначения имеют произношение «ител». Сопоставляемые обозначения включают разное количество букв (шесть в заявленном и четыре в противопоставленном), что свидетельствует о разной длине обозначений;

- конечные элементы сопоставляемых обозначений имеют разное звучание за счет того, что заявленное обозначение оканчивается гласным звуком «а», а противопоставленный знак твердой согласной «л»;

- в условиях незначительной длины сопоставляемых обозначений различное звучание одинаково расположенных слогов значительно усиливает несходство обозначений;

- с учетом смыслового значения слов «тел» и «tel», являющихся синонимом слова «telecommunications»/«телекоммуникация», указные элементы являются слабыми для услуг 38 класса МКТУ, элемент «la» заявленного обозначения способен оказать влияние на формирование впечатления;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком с точки зрения фонетического восприятия, а также различия усугубляется графическим и смысловым несходством обозначений;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №195304 прекращена, в связи с истечением срока действия.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 912172 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (14.06.2006) международной регистрации №912172/50 правовая база для оценки охраноспособности международной регистрации включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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.

14.4.2.2. 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, не смотря на их отдельные отличия.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 принимаются 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 №912172 представляет собой словесное обозначение «ITELLA», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Заключение по результатам экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №912172 требованиям законодательства основано на том, что он сходен до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам № 291446, 195304, зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №195304 «ИТЕЛ» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 38 класса МКТУ. Следует также отметить, что правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] прекращена, в связи с истечением срока регистрации, и, следовательно, он не может быть противопоставлен знаку по международной регистрации №912172.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №291446 является комбинированным состоящим из словесного элемента «ИТЕЛ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита и, изображения скобок, внутри которых размещена буква «и», концы которой пересекаются со скобками. В месте пересечения буквы «и» со скобками расположены небольшого размера круги. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 37, 38, 42 классов МКТУ.

Сходство знаков обусловлено фонетическим сходством словесных элементов.

Так, сравнительный анализ знака «ITELLA» и словесного элемента «ИТЕЛ» противопоставленного знака [2] показал, что они являются

фонетически сходными, благодаря сходству звучания начальных частей обозначений ИТЕЛ/ITEL, совпадающему составу согласных, близкому составу гласных.

При этом коллегия считает неприемлемым мнение заявителя о выделении в сравниваемых словесных обозначениях слабого элемента «тел»/ «tel» и сильных элементов «i»/ «и» и «la».

Словесные элементы «ITELLA»/«ИТЕЛ» не имеют смыслового значения ни в одном языке, в связи с чем анализ по семантическому критерию сходства не проводился.

Противопоставленный знак [2] является комбинированным, однако, основную индивидуализирующую нагрузку в нем выполняет словесный элемент «ИТЕЛ», который способствует осуществлению его основной функции – отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения. Следовательно, несмотря на то, что знак по международной регистрации №912172 и противопоставленный знак [2] имеют графические отличия, в целом знаки являются сходными, на основании фонетического сходства словесных элементов, входящих в их состав.

Анализ однородности товаров сравниваемых обозначений показал, что услуги 38 класса, указанные в перечне международной регистрации №912172, «телекоммуникации» и услуги 38 класса МКТУ противопоставленного знака [2] соотносятся между собой как род-вид, а потому являются однородными.

Таким образом, сходство знаков и однородность услуг 38 класса МКТУ свидетельствуют о сходстве знаков до степени смешения в отношении однородных услуг и, следовательно, о правомерности вывода экспертизы о несоответствии знака по международной регистрации №912172 требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 11.06.2009, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации от 16.03.2009.