




ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 26.01.2018 возражение, поданное ООО «Астория» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016727487, при этом установлено следующее.

Заявка №2016727487 с датой поступления от 28.07.2016 была подана на государственную регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 28.11.2017 о государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных услуг 35 класса МКТУ на основании его несоответствия требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение  сходно до степени смешения со знаком  по международной регистрации №1063817 [1], правовая охрана

которому на территории Российской Федерации предоставлена на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 26.01.2018, заявитель выразил свое несогласие с вышеуказанным решением Роспатента, которое мотивировано следующими доводами:

- сравниваемые обозначения отличаются фонетически, графически и семантически;
- в заявленном обозначении словесный элемент представлен одним словом «ТехАз» и произносится как [техаз] или [тихаз], кроме того, в силу неоднозначного графического исполнения буквы «А» в заявленном обозначении она может не читаться или её прочтение будет затруднено частью потребителей;
- в противопоставленном знаке словесный элемент состоит из двух самостоятельных слов «tech» и «as», разделенных точкой; словесный элемент «tech.as» в знаке № 1063817 произносится на русском языке следующим образом - [тэк эз] или [тэк эс];
- заявленное обозначение и знак № 1063817 выполнены разными шрифтами, с использованием отличных друг от друга изобразительных и графических приемов и букв разных алфавитов, графические стили выполнения обозначения абсолютно разные;
- заявленное обозначение представлено в оттенках серого и желтого цветов, буквы «Т», «е», «х» и часть буквы «А» выполнены в оттенках серого цвета, а буква «з» и часть буквы «А» - в оттенках желтого цвета, знак № 1063817 выполнен в черном цвете;
- словесный элемент заявленного обозначения представлен единым словом «ТехАз», не имеющим смыслового значения в русском языке, в отличие от которого словесный элемент «tech.as» знака № 1063817 состоит из двух слов «tech» и «as», разделенных точкой;

- слова «tech» и «as» представляют собой самостоятельные лексические единицы английского языка, которые имеют перевод на русский язык. Так, слово «as» переводится на русский язык - «как», «в качестве», «какой»; слово «tech» является сокращением от слова «technology» и переводится на русский язык - «техника», «технология»;

- заявленное обозначение и знак № 1063817 имеют принципиальные различия при их сравнении в целом, поскольку обладают рядом отличительных признаков, о которых было сказано выше и которые в совокупности приводят к абсолютно разному восприятию потребителями заявленного обозначения и знака № 1063817, следовательно, отсутствует риск смешения в глазах потребителей заявленного обозначения со знаком № 1063817, противопоставленным экспертизой.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о регистрации товарного знака по заявке №2016727487 для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.07.2016) поступления заявки на государственную регистрацию товарного знака 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с 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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.


При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение  представляет собой словесный элемент «ТехАз», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и не имеющий смыслового значения.

Решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016727487 принято в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ. В отношении другой части услуг заявленное обозначение признано несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения со знаком  [1].

Правовая охрана знаку [1] предоставлена на территории Российской Федерации для следующих услуг 35 класса МКТУ - publicité; services en relation avec le commerce de parties et accessoires de véhicules; agences d'import-export; services de promotion des ventes pour des tiers; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité/реклама; услуги, связанные с торговлей запасными частями и принадлежностями транспортных средств; агентства по импорту-экспорту; продвижение товаров для третьих лиц; организация выставок с коммерческой и рекламной целями.

Согласно возражению государственная регистрация испрашивается для следующих услуг 35 класса МКТУ - агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в рекламных целях; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров и услуг для третьих лиц; производство рекламных фильмов; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; сбор для третьих лиц различных товаров (не подразумевая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями через розничные и оптовые магазины, почтовые каталоги продаж, электронные средства, в том числе телемагазины, Интернет-сайты; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Анализ указанных услуг 35 класса МКТУ на предмет их однородности, показал, что они либо совпадают (агентства по импорту-экспорту), либо относятся к одним родовым группам услуг (реклама, продвижение товаров), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, т.е. являются однородными, что заявителем не оспаривается в возражении.

Сравнительный анализ заявленного обозначения  и знака  [1] показал, что они не ассоциируются между собой в целом, что обусловлено отсутствием сходства обозначений по фонетическому и графическому признакам сходства.

Фонетические отличия словесных обозначений «ТехАз» и «tech.as» заключаются в том, что заявленное обозначение произносится как [техаз] или [тихас], знак [1] произносится на русском языке как [тэк эз] или [тэк эс].

С учетом того, что сравниваемые словесные обозначения являются короткими словами, указанные отличия имеют существенное значение при оценке звукового сходства и восприятии их потребителем.

Графические отличия знаков обусловлены использованием при их выполнении букв разных алфавитов, которые имеют различное начертание, использованием разных шрифтовых и графических решений, а также разной цветовой гаммы, что создает разное общее зрительное впечатление на потребителей.

Ввиду отсутствия смыслового значения у заявленного обозначения не представляется возможным оценить сопоставляемые словесные обозначения с точки зрения их семантического сходства.

Отсутствие сходства сравниваемых обозначений свидетельствует о невозможности смешения однородных услуг 35 класса МКТУ в гражданском обороте при их обозначении сопоставляемыми знаками, следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.01.2018, изменить решение Роспатента от 28.11.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016727487.