

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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 07.10.2010. Данное возражение подано ООО «Оптима», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009702668/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2009702668/50 на регистрацию словесного обозначения в качестве товарного знака была подана 13.02.2009 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным. Словесный элемент образован на основе латинского слова «optimum» (наилучший) и выполнен оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква – заглавная. Изобразительный элемент выполнен в виде абстрактной фигуры волнообразной формы белого цвета, повторяющей движение волны и символизирующей движение, гибкость, легкость, спокойствие и комфорт.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 15.06.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009702668/50 для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками на имя других лиц:

- с товарным знаком «Optime», свидетельство № 299680, приоритет 20.05.2004, ООО «РЕНА КОМПЬЮТЕР» [1];

- со знаком «optimAS», международная регистрация № 620673, приоритет 25.05.1994, «ОПТИМАА HOLDING AG» [2];

- с товарным знаком «ОПТИМА», свидетельство № 114536, приоритет 12.03.1992, ТОО «Оптима» [3];

- с товарным знаком «ОПТИМА», свидетельство № 303180, приоритет 10.08.2004, ЗАО Центр исследований и внедрения инновационных технологий управления организациями «ОПТИМА ПРОЕКТ» [4].

В Палату по патентным спорам 11.10.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2009702668/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение отличается от противопоставленных знаков [1-2] по графическому, семантическому и фонетическому признакам;

- сходство имеется только с противопоставленными знаками [3-4], однако визуально обозначения разнятся (стилизация букв «А», «О», наклонное написание букв и др.);

- не все заявленные услуги 35 класса МКТУ однородны услугам 35 класса МКТУ, приведенным в перечнях противопоставленных знаков [1-4];

- вышеуказанное исключает возможность смешения в сознании потребителей знаков и не приводит к их дезориентации.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены копии материалов переписки по заявке № 2009702668/50 {1}.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и

товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ: «услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами)».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (13.02.2009) заявки №2009702668/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным. Словесный элемент «Оптима» выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква «О» - заглавная. На словесный элемент наложен изобразительный элемент в виде волнистой линии. Правовая охрана обозначению испрашивается в синем и белом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ: «услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами».

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным. Изобразительный элемент представляет собой геометрическую фигуру в виде двух уголков. Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «Optime», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами латинского языка, первая буква «O» - заглавная. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является комбинированным. Изобразительный элемент представляет собой геометрическую фигуру в виде сочетания треугольника и уголка. Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «optimAS», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского языка, а последние буквы «AS» - заглавными. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] является комбинированным и представляет собой слово «ОПТИМА», первая буква «О» которого выполнена со смещением, а от последней буквы «А» проведена горизонтальная линия, подчеркивающая слово. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] является комбинированным. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение глобуса, проткнутого указкой и разделенного пополам горизонтально-ориентированной линией, продолжающейся вправо вне глобуса. Над линией в две строки размещены словесные элементы «Центр исследований и внедрения инновационных технологий управления организациями». Под линией в одну строку крупным шрифтом выполнен словесный элемент «ОПТИМА ПРОЕКТ». Словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита (первая буква слова «ОПТИМА» стилизована). Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-4] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) элемент «Optime/optimAS/ОПТИМА». Данные элементы имеют близкий состав согласных звуков и гласных звуков, а также фонетически тождественную начальную часть (ОРТИМ-/ОПТИМ-), что обуславливает фонетическое сходство знаков.

Анализ словарей основных европейских языков (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что слово «optime» в переводе с немецкого языка означает прекрасный, превосходный, слово «optimas» в переводе с латинского языка – знатный, благородный, слово «оптима» не имеет семантического значения, однако, как указано заявителем образовано от латинского слова «optimum» - наилучший. Приведенные выше значения свидетельствуют о подобии заложенных в обозначениях понятий (превосходный, лучший), что семантически сближает сравниваемые обозначения.

Наличие в сопоставляемых обозначениях изобразительных элементов не оказывают существенного влияния на восприятие знаков, поскольку в

комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения). В этой связи графические отличия сравниваемых обозначений признаны второстепенными.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-4] являются сходными на основании фонетического и семантического сходства словесных элементов, несмотря на отдельные их отличия.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечнях заявки № 2009702668/50 и противопоставленных регистраций [1-4], показал следующее.

В соответствии с уточненным заявителем перечнем услуг правовая охрана заявленного изобретения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ: «услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами».

Противопоставленным знакам [1-4] правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, относящихся, в том числе к услугам в области рекламы (реклама, выпуск рекламных материалов, агентства рекламные), изучению рынка, услугам информационно-справочным, офисным услугам, помощи в управлении коммерческим предприятием, услугам по обеспечению персоналом.

Очевидно, что перечисленные услуги противопоставленных знаков [1-4] не относятся к услугам по снабжению товарами, поскольку каждая из услуг представляет собой самостоятельный род услуги, преследует различные цели и осуществляется различными способами.

В этой связи указанные услуги 35 класса МКТУ не могут быть признаны однородными.

Изложенное позволяет сделать вывод, что в отношении услуг 35 класса МКТУ: «услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами», вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать неправомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 07.10.2010, отменить решение Роспатента от 15.06.2010 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2009702668/50 в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

┌
(591) синий, белый

(511)

35 - услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.