

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 10.12.2015, поданное Почтовой службой Соединенных Штатов Америки (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №537295, при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2013729593
с приоритетом от 28.08.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.03.2015 за № 537295 на имя Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Профессиональное объединение охранных структур «Интегрированная безопасность», Москва (далее – правообладатель), в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Как следует из материалов заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из круга, в центре которого изображен щит, на котором в профиль изображен орел, а ниже - звезды, составляющие треугольник. По контуру круга в верхней части расположен

словесный элемент «интегрированная», а в нижней – «безопасность», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого и синего цветов.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.12.2015 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пунктов 2 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение, сходное до



степени смешения с государственной эмблемой США
официальной печатью почтовой службы США;

- товарный знак содержит элементы, способные ввести в заблуждение потребителя относительно оказывающего услуги лица, а именно создать у потребителя (на самом деле не отвечающее действительности) впечатление о наличии какой-либо связи между правообладателем оспариваемого товарного знака и правительственными органами США вообще и почтовой службой США в частности;

- согласно федеральному законодательству Соединенных Штатов Америки (см. раздел 39, статья 207 Свода законов США и раздел 39, параграфы 1.1, 2.4 Свода федеральных нормативных актов), почтовая служба США является самостоятельным органом исполнительной власти Правительства США. Официальная печать почтовой службы США используется для заверения документации почтовой службы США, скрепления документов о назначениях должностных лиц почтовой службы, а также для других официальных целей,

официальная печать почтовой службы США описана как содержащая изображение "изготовившегося к полету стилизованного белоголового орлана, обращенного головой направо";

- официальная печать почтовой службы США охраняется как государственная эмблема согласно положениям Статьи 6ter Парижской Конвенции по охране промышленной собственности (далее – Парижская Конвенция) с 1976 г.;

- в настоящее время для удобства применения статьи 6ter Парижской Конвенции МБ ВОИС создана электронная база данных о поставленных под охрану в соответствии с этой статьей обозначениях. Эта база данных содержит сведения о 2400 обозначениях. Включенные в базу данных уведомления разделены по группам обозначений: гербы, эмблемы, клейма и т.д.

- официальная печать почтовой службы США зарегистрирована в вышеупомянутой базе данных ВОИС в качестве охраняемой согласно статье 6ter государственной эмблемы Соединенных Штатов Америки;

- почтовая служба США является одной из крупнейших организаций мира по количеству сотрудников (546 000 человек). Почтовая служба США была основана в 1775 г. На сегодняшний день почтовая служба эксплуатирует крупнейший гражданский автопарк в мире — около 260000 транспортных средств. Официальная печать почтовой службы была утверждена нормативным документом Федерального правительства США в 1970 г. Более 40 лет почтовая служба США является единственным лицом, использующим данную печать в качестве официальной государственной эмблемы и идентифицирующего службу средства индивидуализации на всей территории Соединенных Штатов и во всем мире. Более 30000 отделений почтовой службы осуществляют свою деятельность в США, и изображение официальной печати размещено на большинстве этих почтовых отделений для идентифицирования соответствующих зданий принадлежащими почтовой службе, в которых она осуществляет свою деятельность;

- почтовая служба США перевозит, получает и доставляет почту по всему миру, включая Российскую Федерацию. Официальная печать почтовой службы используется во всех странах мира, где осуществляет свою деятельность почтовая служба, в частности, на доставляемых, в том числе и в Российскую Федерацию конвертах, упаковках посылок и т.п.;

- элементом официальной печати почтовой службы США, имеющим наибольшую отличительную способность, является изображение "изготовившегося к полету стилизованного белоголового орлана, обращенного головой направо". Этот изобразительный элемент на изображении официальной печати имеет самые большие размеры и расположен на самом центральном месте. Остальные элементы изображения, в том числе звезды и слова UNITED STATES POSTAL SERVICE ("Почтовая служба США") и US MAIL ("Почта США"), расположенные вокруг орлана, образуют вокруг него рамку и привлекают взгляд зрителя непосредственно к изображению орлана. По этой причине во всем мире люди привыкли воспринимать собственно стилизованное изображение белоголового орлана как символ почтовой службы США.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию товарного знака по свидетельству №537295 недействительной полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатки из базы данных ВОИС и копия свидетельства о регистрации ВОИС государственной эмблемы.
2. Распечатка информационного сообщения с официального сайта Роспатента.
3. Пояснения к статье 6 ter Парижской конвенции.
4. Официальное заявление Теда Дилли с переводом.
5. Распечатка из Википедии.

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке, на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.08.2013) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон 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 пунктом 2 статьи 1483 Кодекса и пунктом 2.4 Правил в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой государственные гербы, флаги и другие государственные символы, и знаки, и обозначения сходные до степени смешения с такими элементами.

Такие элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.



Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из круга, в центре которого изображен щит, на котором в профиль изображен орел, а ниже - звезды, составляющие треугольник. По контуру круга в верхней части расположен словесный элемент «интегрированная», а в нижней – «безопасность», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого и синего цветов.



Эмблема почтовой службы США представляет собой комбинированное обозначение, в центре которого расположен изобразительный элемент в виде белоголового орла развернутого в правую

сторону. Под изобразительным элементом расположены звезды, а слева и справа - словесные элементы «UNITED» и «SERVICE».

Довод возражения основан на том, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с официальной эмблемой почтовой службы США.

Анализ сравниваемых обозначений показал, что они являются сходными по общему зрительному впечатлению. Так, в сравниваемых обозначениях в центральной части присутствует сходный изобразительный элемент в виде орла, развернутого головой вправо, под орлами расположена горизонтальная полоса и звезды. Вокруг изобразительных элементов расположены по кругу словесные элементы. Оспариваемый товарный знак выполнен в сине – белом цвете, а согласно законодательству США «цветной вариант печати включает в себя белое поле, на котором белоголовый орлан выполнен - синим цветом». Фактически белый и синий цвет инвертированы.

Таким образом, несмотря на отличие в отдельных элементах, в целом оспариваемый товарный знак имитирует почтовую эмблему США.

Противопоставленная эмблема охраняется как государственная эмблема почтовой службы США. Почтовая служба США является самостоятельным органом исполнительной власти Правительства США. Официальная печать почтовой службы США используется для заверения официальной документации, а также почтовых отправлений.

Указанная эмблема внесена в электронную базу данных МБ ВОИС о поставленных под охрану обозначениях в соответствии со статьей 6ter Парижской Конвенции.

Поскольку оспариваемый товарный знак признан коллегией сходным до степени смешения с официальной эмблемой, внесенной в международную базу ВОИС в соответствии со статьей 6 ter Парижской Конвенции, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 2 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Что касается довода лица, подавшего возражения, о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, основанной на предшествующем опыте потребителя, то каких –либо документов, доказывающих данный довод не представлено, и, следовательно, довод лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака произведена в нарушение пункта 3 статьи 1483 Кодекса, является необоснованным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 10.12.2015 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 537295 недействительным полностью.