

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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, рассмотрела возражение от 26.03.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008714808/50, поданное Раутакеско Ой, Финляндия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008714808/50 с приоритетом от 13.05.2008 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «PROF», выполненного заглавными буквами латинского алфавита. При этом, в словесном элементе «PROF» внутри буквы «O» выполнен круг черного цвета. Словесный элемент «PROF» заключено в квадратные скобки. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 06, 16 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.12.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «PROF 2000» по международной регистрации №717397, с приоритетом от 13.07.1999 (1), с товарным знаком «PROFF» по свидетельству №194633, с приоритетом от 18.05.2000 (2), с товарным знаком «PROFI» по

свидетельству №379581, с приоритетом от 29.01.2007 (3), ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров 06, 16 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.03.2010, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявленное обозначение производит общее зрительное впечатление, отличное от впечатления, порождаемого восприятием противопоставленного товарного знака (3), поскольку включенные в состав сопоставляемых обозначений изобразительные элементы существенным образом отличаются друг от друга как по виду, так и по смысловому наполнению;

- графическая проработка словесных элементов сопоставляемых обозначений способствует частичной утрате данными элементами их словесного характера;

- заявленное обозначение в соответствии с правилами фонетики английского языка произносится как «проф», тогда как противопоставленный знак – «профи». Фонетически обозначения отличаются различным звучанием, количеством слогов, звуковой длиной словесных элементов;

- противопоставленный товарный знак (2) представляет собой словесное обозначение, в то время как заявленное обозначение является комбинированным, включающим ярко выраженный изобразительный элемент, в этой связи обозначения создают разное общее зрительное впечатление;

- смысловое несходство сопоставляемых обозначений заключается в том, что заявленное слово «PROF» является лексической единицей английского, французского, итальянского языков, употребляется в значении «профессор, преподаватель», в то время как слово «PROFF» товарного знака (2) является изобретенным словом;

- заявленное обозначение в целом не ассоциируется с противопоставленным знаком (2) ввиду существенных различий графического и семантического факторов сходства;

- противопоставление по международной регистрации (1) должно быть снято, поскольку истек срок действия правовой охраны данного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 28.12.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008714808/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

К возражению заявителем приложена информация с сайтов www.lingvo.yandex.ru, www.wipo.int/romarin.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (13.05.2008) поступления заявки №2008714808/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, или 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 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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2008714808/50 является комбинированным и состоит из слова «PROF», выполненного заглавными буквами латинского алфавита. Слово «PROF» заключено в квадратные скобки, при этом в данном слове внутри буквы «O» выполнен круг черного цвета. Обозначение выполнено в черно-белом цветовом сочетании. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 06, 16 классов МКТУ.

Следует указать, что в рассматриваемом комбинированном обозначении основным элементом является словесный элемент «PROF», который в силу своего словесного характера и удобного пространственного положения в знаке легче запоминается, и именно на нем акцентируется внимание потребителей при восприятии обозначения в целом.

Противопоставленный знак по международной регистрации (1) является комбинированным, содержащим в своем составе словесный элемент «PROF», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита и цифровые элементы «2000».

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал, что они являются сходными, поскольку содержат в своем составе тождественный словесный элемент «PROF». Перечни товаров 06 класса МКТУ в сопоставляемых обозначениях являются однородными, т.к. соотносятся между собой как род-вид.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации (1) до степени смешения в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ является правомерным.

Вместе с тем, согласно сведениям, имеющимся в распоряжении коллегии Палаты по патентным спорам, правовая охрана знака по международной регистрации (1) прекращена в связи с истечением срока действия. В этой связи противопоставленная регистрация (1) не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Противопоставленный товарный знак (2) является словесным и состоит из слова «PROFF», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (3) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного и изобразительного элементов. Словесный элемент «PROFI» выполнен буквами латинского алфавита. При этом в слове «PROFI» внутри буквы «O» расположено изображение стилизованного ключа. Правее от словесного элемента размещен изобразительный элемент в виде двух наложенных друг на друга прямоугольников. Обозначение выполнено в синей цветовой гамме. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 06 класса МКТУ.

В противопоставленном комбинированном товарном знаке (3) основным элементом является словесный элемент «PROFI», т.к. он легче запоминается и несет в себе основную индивидуализирующую нагрузку.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ сопоставляемых обозначений показал следующее.

Ассоциирование обозначений в целом достигается за счет включения в их состав в качестве основных индивидуализирующих элементов слов PROF/PROFI/PROFF, имеющих сходное звучание и выполненных буквами английского алфавита стандартным шрифтом.

Наличие семантики у слова PROF (профессор, преподаватель, учитель) не приводит к принципиально иному восприятию данного элемента российскими потребителями.

Имеющиеся графические отличия носят второстепенный характер, поскольку не оказывают решающего значения при восприятии и запоминании обозначений потребителями.

Заявленные товары 06, 16 классов МКТУ являются однородными товарам 06 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака (3) и товарам 16 класса МКТУ, указанным в регистрации (2), поскольку они соотносятся между собой как род-вид, следовательно, имеют одинаковое назначение, условия реализации, круг потребителей и т.д.

Резюмируя изложенное, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения по заявке №2008714808/50 и противопоставленных товарных знаков (2, 3) до степени смешения в отношении однородных товаров 06, 16 классов МКТУ является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 26.03.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 28.12.2009.