

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 16.02.2018 возражение компании Association of Chartered Certified Accountants, Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015724888 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2015724888 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 10.08.2015 на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «АССА», выполненное буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 18.04.2017 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации товарного знака в отношении части приведенных в заявке услуг 41 и 42 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 41 и

42 классов МКТУ с товарными знаками



по свидетельству № 580736 и

«АССА» по свидетельству № 174167, охраняемыми на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.02.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.04.2017.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем не оспаривается отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении соответствующей части услуг 42 класса МКТУ в связи с противопоставленным словесным товарным знаком по свидетельству № 174167, но он считает заявленное обозначение несходным с противопоставленным комбинированным товарным знаком по свидетельству № 580736 в отношении услуг 41 класса МКТУ, так как они производят разное общее зрительное впечатление за счет наличия в противопоставленном комбинированном товарном знаке изобразительного элемента в виде стилизованного изображения танцующего мужчины в национальном осетинском костюме и исполнения слова «АССА» оригинальным шрифтом буквами иного (русского) алфавита, а также отличаются по своему составу звуков и смысловому значению, поскольку заявленное обозначение «АССА» является аббревиатурой фирменного наименования заявителя в латинице, в то время как словесный элемент «АССА» в составе противопоставленного товарного знака представляет собой традиционное восклицание во время кавказского танца.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в частности, в отношении всех товаров 41 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (10.08.2015) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и

знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «АССА», шрифтовые единицы которого являются буквами как русского, так и латинского алфавитов в силу их наличия в том и другом алфавитах. Однако, скорее всего, они будут восприниматься российскими потребителями в заявленном обозначении, для которого испрашивается регистрация именно на территории России, как выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. При этом в самом заявленном обозначении отсутствует, собственно, фирменное наименование заявителя в латинице, наличие которого могло бы обусловить, согласно изложенным в возражении доводам, восприятие слова «АССА» в качестве его аббревиатуры в латинице.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 10.08.2015 испрашивается, согласно возражению, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 580736 с приоритетом от 24.04.2014 представляет собой комбинированное обозначение



, в котором доминирует словесный элемент «АССА», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, так как он запоминается легче, чем изобразительный элемент. Данный товарный знак охраняется на территории Российской Федерации, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного словесного обозначения и противопоставленного комбинированного товарного знака показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу совпадения у них состава букв («АССА» – «АССА») вне зависимости от используемого для них (русского или латинского) алфавита, поскольку совпадают соответствующие узнаваемые графические начертания этих букв, а также ввиду фонетического тождества в случае наиболее вероятного восприятия российскими потребителями этих слов

в качестве выполненных буквами одного и того же (скорее всего, русского) алфавита.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (по цветовому и шрифтовому исполнению, наличию в противопоставленном товарном знаке изобразительного элемента) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом. Поскольку заявленное обозначение «АССА» является словесным, то оно подлежит сравнительному анализу именно с доминирующим, наиболее запоминающимся в противопоставленном комбинированном товарном знаке словесным элементом «АССА», которые, очевидно, являются тождественными словами.

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и графический факторы, на основе которых установлено тождество соответствующих слов. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все приведенные в заявке услуги 41 класса МКТУ, кроме «издательские услуги», представляют собой услуги в сферах образования, воспитания и организации соревнований, которые соотносятся как вид-род с услугами 41 класса МКТУ «услуги образовательно-воспитательные; организация спортивных состязаний», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, то есть они являются однородными, что заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 41 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены данные сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 580736 являются сходными до степени смешения в отношении указанных выше однородных услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 174167 с приоритетом от 20.05.1998 представляет собой словесное обозначение «АССА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Данный товарный знак охраняется в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и этого противопоставленного товарного знака показал, что они совпадают полностью во всех элементах, то есть являются тождественными («АССА» – «АССА»).

Услуги 42 класса МКТУ, для которых, согласно оспариваемому решению Роспатента, было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, представляют собой услуги в сфере программного обеспечения и обслуживания компьютеров, которые совпадают, соотносятся как вид-род или относятся к одной и той же соответствующей родовой группе услуг, то есть они являются однородными.

Таким образом, в результате сопоставления соответствующих перечней услуг усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг 42 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены данные сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю. Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 174167 являются тождественными в отношении указанных выше однородных услуг 42 класса МКТУ, что заявителем в возражении не оспаривается и в связи с чем им, согласно возражению, предоставление

правовой охраны заявленному обозначению в отношении таких услуг уже не испрашивается.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении соответствующей части приведенных в заявке услуг 41 и 42 классов МКТУ.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.02.2018, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.04.2017.