

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, 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 12.11.2007, поданное Закрытым акционерным обществом «Константа плюс», г. Новосибирск (далее - заявитель) на решение об отказе в регистрации товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005730278/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005730278/50, с приоритетом от 24.11.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено словесное обозначение, состоящее из двух слов «СИТИОФИС SITYOFFICE», выполненных буквами русского и латинского алфавита, соответственно, стандартным шрифтом и не имеющих смыслового значения.

Федеральным институтом промышленной собственности 27.07.2007 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания), которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное словесное обозначение «СИТИОФИС SITYOFFICE» сходно до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и зарегистрированными на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг:

- «СИТИ ОФИС», «SITY OFFICE» по свидетельствам: №334959, с приоритетом от 17.11.2005 [1], №334960 с приоритетом от 17.11.2005 [2], в отношении однородных товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ.

По мнению экспертизы, сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим сходством их словесных элементов СИТИОФИС»/«SITYOFFICE» и «СИТИ ОФИС»/«SITY OFFICE» (пункты 14.4.2.2 и 14.4.2.4 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

Однородность товаров устанавливалась в соответствии с пунктом 14.4.3 Правил.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.11.2007, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное словесное обозначение и противопоставленные товарные знаки по фонетическому и семантическому признакам, имеют существенно различающуюся ассоциативную базу и существенные визуальные различия;
- различие обусловлено разным количеством слов в сравниваемых обозначениях, а также различиями в расстановке ударений, количестве слогов, составе звуков;
- противопоставленный знак «СИТИ ОФИС» ассоциируется с городским офисом в единственном числе, а заявленное обозначение «СИТИОФИС SITYOFFICE» - искусственное многозначное обозначение и может, например, ассоциироваться с местом плотного расположения офисов, с двойным повтором слова, придающим ироничный оттенок, следовательно, заявленное обозначение имеет существенно различную ассоциативную базу с противопоставленным знаком «СИТИ ОФИС»;

- заявленное обозначение обладает по сравнению с противопоставленным товарным знаком «СИТИ ОФИС» существенно различной длиной графического начертания;

- кроме того существует ряд регистраций в состав которых включен словесный элемент «СИТИ», что не препятствовало принятию решения о регистрации товарного знака «СИТИ ОФИС», в который указанное обозначение входит целиком;

- на имя заявителя зарегистрирован домен www.cityoffice.ru, который используется с 05.05.2005, что является более ранним началом использования заявленного обозначения по сравнению с противопоставленными товарными знаками.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2005730278/50.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (24.11.2005) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и состоит из двух слов «СИТИОФИС» и «SITYOFFICE», выполненные на разных строках друг над другом буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров и услуг на имя иных лиц товарных знаков [1-2].

Противопоставленные знаки [1-2] являются словесными, включающими словесные элементы ««СИТИ ОФИС» и «SITY OFFICE», выполненный буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков было установлено следующее.

Заявленное обозначение «СИТИОФИС CITYOFFICE» и противопоставленные знаки [1-2], содержат фонетически тождественные словесные элементы СИТИОФИС/СИТИ ОФИС и CITYOFFICE/CITY OFFICE.

Анализ по семантическому фактору сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что слитное написание слов «CITY» и «OFFICE»/ «СИТИ» и «ОФИС» не влечет за собой утрату ими самостоятельного значения, поэтому в смысловом отношении оспариваемое обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют тождественное значение, обусловленное лексическими значениями слов, входящих в их состав: CITY (англ.) – город, городской; OFFICE (англ.) – контора, канцелярия, офис, (см. Интернет, Яндекс, Словари).

Таким образом, имеет место полное совпадение заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] по звуковому и смысловому признакам сходства словесных обозначений.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не может оказать существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку отсутствие яркой

графической проработки обозначений (исполнение стандартным шрифтом), обуславливают второстепенность визуального признака.

В отношении однородности товаров и услуг Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Сравнительный анализ однородности товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что товары 16 класса МКТУ, содержащиеся в перечне заявленного обозначения совпадают с товарами 16 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-2], поскольку содержат одинаковый перечень товаров (напр. авторучки, альбомы, бумага копировальная, бумага пергаментная, карандаши и т.д.), услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения, также совпадают с услугами 35 класса МКТУ противопоставленных знаков [1-2] (напр. агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение рынка и т.д.). Таким образом товары и услуги сопоставляемых обозначений совпадают по виду (роду), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, условия производства и реализации, то есть совпадают по всем факторам, учитываемым при определении однородности. Однородность товаров и услуг сравниваемых обозначений заявителем не оспаривалась.

Учитывая сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров и услуг, приведенных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных знаков коллегия Палаты по патентным спорам пришла к заключению, что заявленное обозначение «СИТИОФИС CITYOFFICE» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ с противопоставленными знаками [1-2] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Сведения о предоставлении правовой охраны другим объектам интеллектуальной собственности не могут быть учтены, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведётся отдельно.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:
**отказать в удовлетворении возражения от 12.11.2007, оставить в силе
решение экспертизы от 27.07.2007.**