

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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.04.2010, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008706052/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008706052/50 с приоритетом от 04.03.2008 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «Одноклассники», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 16, 25, 28, 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесного элемента «ODNOKLASSNIKI», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента, выполненного в виде дуги зеленого цвета, под которой на разной высоте расположены две человеческие фигуры оранжевого и зеленого цветов. Под ногами у них помещены уложенные вертикально овалы зеленого, оранжевого, светло – зеленого и светло – оранжевого цветов, символизирующие изогнутую поверхность. Снаружи дуга окаймлена треугольниками разных оттенков зеленого и оранжевого цветов,

символизирующими лучи солнца. Знак выполнен в темно-сером, салатовом, светло-зеленом, зеленом, оранжевом, светло-оранжевом цветах.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 14.01.2010 было принято решение о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении товаров 16, 25, 28, 29 (части), 30 (части), 32, 33 и услуг 35 (части), 38, 39, 41, 42 (части), 43, 44, 45 классов МКТУ, поскольку в отношении другой части товаров 29, 30 и услуг 35, 42 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Кодекс).

Решение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным в Российской Федерации на имя иного лица товарным знаком «ОДНОКЛАССНИЦА» по свидетельству №236827, с приоритетом от 27.08.2001, в отношении однородных товаров 29, 30 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

В возражении от 01.04.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает доводов экспертизы о сходстве до степени смешения, существующем между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком в отношении однородных товаров и услуг 29, 30, 35, 42, 43 классов МКТУ;

- заявитель сообщает, что действие правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №236827 было досрочно прекращено в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении

товаров 16, 25, 28, 29 (части), 30 (части), 32, 33 и услуг 35 (всех), 38, 39, 41, 42 (части), 43, 44, 45 классов МКТУ.

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

С учетом даты (04.03.2008) поступления заявки №2008706052/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Гражданский кодекс Российской Федерации 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

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).

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с материалами заявки №2008706052/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, которое состоит из словесного элемента «ODNOKLASSNIKI», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованного солнца на фоне которого изображены человечки. Знак выполнен в темно-сером, салатовом, светло-зеленом, зеленом, оранжевом, светло-оранжевом цветах.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №236827 является словесным «ОДНОКЛАССНИЦА», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически и семантически сходные словесные элементы «ODNOKLASSNIKI»/ «ОДНОКЛАССНИЦА», несущие в знаках основную индивидуализирующую нагрузку, что обуславливает их ассоциирование друг с другом в целом. Указанный вывод заявителем не оспаривается.

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

Анализ товаров и услуг 29, 30, 35, 42, 43 классов МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал, что товары и услуги являются однородными в силу одинакового назначения, условий реализации, одного круга потребителей, что также заявителем не оспаривается.

В силу отмеченных обстоятельств заключение экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2008706052/50 признано несоответствующим пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части заявленных товаров и услуг 29, 30, 35, 42, 43 классов МКТУ является обоснованным.

Однако при рассмотрении поступившего возражения Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при подготовке заключения, содержащего мотивы для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008706052/50.

К указанным обстоятельствам коллегия Палаты по патентным спорам относит то, что решением Роспатента от 19.03.2010 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №236827 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

В связи с вышеизложенным, товарный знак по свидетельству №236827 не является препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2008706052/50 в отношении товаров 16, 25, 28, 29 (части), 30 (части), 32, 33 и услуг 35, 38, 39, 41, 42 (части), 43 (части), 44, 45 классов МКТУ по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 01.04.2010, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 14.01.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008706052/50 в отношении следующих товаров и услуг:

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

(591)

Темно-серый, салатовый, светло-зеленый, зеленый, оранжевый, светло-оранжевый

(511)

16 - Авторучки, бумага, картон, изделия из бумаги, изделия из картона, печатная продукция, книги, атласы, афиши, плакаты, календари, каталоги, марки почтовые, нагрудники детские бумажные, нитки для канцелярских работ, глобусы, гравюры, грифели, держатели для карандашей и другой канцелярской продукции, доски, изделия для упаковки бумажные или пластмассовые, измельчители для бумаг, изображения графические, картинки переводные, картины, карты, открытки музыкальные, открытки, офорты, пакеты бумажные, пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи, палитры для художников, палочки для письма тушью, папки для документов, папье-маше, пастели [карандаши], пленки одноразовые из целлюлозы или бумаги, пеналы, переплеты для книг, периодика, материалы для переплетных работ; фотоснимки; писчебумажные товары; карандаши, кнопки, скрепки канцелярские, дыроколы, ёмкости для сливок бумажные, зажимы, клейкие вещества для канцелярских и бытовых целей, обложки и подставки для книг, подставки для ручек и карандашей, подставки для пивных кружек, подставки для фотографий, подушечки штемпельные, полосы клейкие для скрепления переплетов, полотенца для рук бумажные, приборы письменные, принадлежности для рисовально-чертежных работ, принадлежности для стирания, принадлежности конторские [за исключением мебели], принадлежности письменные, принадлежности школьные, статуэтки из папье-маше, стерки для доски, столы наборные типографские, сургуч, табло из бумаги или картона для объявлений, тетради, товары писчебумажные, транспаранты, трафареты, шаблоны, тубусы картонные, тушь, увлажнители [канцелярские принадлежности], указки неэлектронные, упаковки для бутылок картонные или бумажные, фольга, формы для моделирования из глины [материалы для художников], фотогравюры, фотографии, футляры для трафаретов, холсты для картин, принадлежности для художников; кисти; пишущие машины и конторские принадлежности (за исключением мебели); учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры); шрифты; клише типографские; чернила, чернильницы, чертежи [синьки], четки, аппараты для ламинирования документов.

25 - Одежда, обувь, головные уборы.

28 - Игры, игрушки, автоматы игровые, устройства для электронных игр, безделушки для вечеринок, головоломки, карты игральные, маски, марионетки, модели, гимнастические и спортивные товары, спортивные снаряды и тренажеры, крепления для спортивных товаров, боди-арт, спортивное оружие, рыболовные принадлежности и приманки, елочные украшения, подсвечники, подставки для елок.

29 - Мясо, рыба, птица и дичь, морепродукты; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные, подвергнутые тепловой обработке и замороженные, орехи, соки, супы, варенье, компоты, яйца, молоко и молочные продукты, сыры; масла и жиры пищевые.

30 - Кофе, чай, рис, тапиока (маниока), саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, крупы пищевые, напитки на основе чая, кофе, закуски легкие из риса и злаков, крахмал, суши, соль, горчица, сода пищевая; уксус, приправы, специи; пряности.

32 - Пиво; минеральные и газированные воды, безалкогольные напитки; фруктовые напитки, овощные напитки, фруктовые соки, овощные соки; сиропы, порошки, эссенции и таблетки для изготовления напитков; сусли; напитки с незначительным содержанием алкоголя.

33 - Алкогольные напитки (за исключением пива), аперитивы, арак, бренди, вина, виски, водка, джин, джестивы, коктейли, ликеры, напитки алкогольные, содержащие фрукты, напитки спиртовые, напитки, полученные перегонкой, напиток хмелевый, настойка мятная, настойки горькие, ром, сакэ, сидры, спирт рисовый, экстракты спиртовые, экстракты фруктовые спиртовые, эссенции спиртовые.

35 - Реклама; сбор для третьих лиц различных товаров и их размещение для удобства изучения и приобретения потребителями, абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц, ведение автоматизированных баз данных, запись сообщений, изучение общественного мнения, информация деловая, информация и советы коммерческие потребителям, исследования в области бизнеса, исследования в области маркетинга, макетирование рекламы, менеджмент в области творческого бизнеса, обзоры печати, обработка текста, обслуживание секретарское, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи, прогнозирование экономическое, продажа аукционная, продвижение товаров [для третьих лиц], прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, прокат торговых автоматов, прокат фотокопировального оборудования, публикация рекламных текстов, работы машинописные, сбор и предоставление статистических данных,

сбор информации по компьютерным базам данных, систематизация информации в компьютерных базах данных, услуги по текстовой обработке и управлению компьютерными файлами, менеджмент в сфере бизнеса; управление, административная деятельность в сфере бизнеса; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], офисная служба.

38 - Телекоммуникации, агентства печати новостей, вещание телевизионное, вещание телевизионное кабельное, доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы], информация по вопросам дистанционной связи, маршрутизации и соединения телекоммуникационные, обеспечение дискуссионными формами в Интернете, обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров], обеспечение доступа к базам данных, обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету, обеспечение телекоммуникационными каналами, предоставляющими услуги теле-магазинов, передача сообщений и изображений, передача срочных объявлений, почта электронная, прокат аппаратуры для передачи сообщений и телекоммуникационной связи, прокат времени доступа к сетям всемирной информационной сети, радиовещание, связь волоконно-оптическая, связь радиотелефонная, связь с использованием компьютерных терминалов, связь спутниковая, связь телеграфная, связь телефонная, связь факсимильная, служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи], телеконференции [Интернет], услуги абонентской телеграфной службы, услуги голосовой почты, услуги по предоставлению телеграфной связи, услуги по предоставлению телефонной связи.

39 - Транспортировка, перевозка, услуги курьеров, доставка товаров и корреспонденции, погрузочно-разгрузочные работы, фрахтование, сдача в аренду автомобилей, автостоянок, гаражей; упаковка и хранение товаров и документов, услуги автостоянок; организация путешествий, экскурсии туристические, бронирование билетов для путешествий, бронирование маршрутов путешествий, бронирование транспортных средств.

41 - Воспитание, обучение, образовательные услуги всех форм, библиотеки, дискотеки, клубы просветительские и развлекательные, издание книг, публикации с помощью настольных электронных издательских систем, публикация интерактивная книг и периодики, публикация текстовых материалов, производство кино- и видеофильмов; служба новостей, создание музыки, прокат видеофильмов и видеооборудования, обеспечение учебного процесса; развлечения; обеспечение интерактивными играми и публикациями, организация и проведение досуга, выставок, концертов, спектаклей, балов, организация и проведение конференций, организация лотерей, услуги игровых залов, организация и проведение спортивных и культурно-просветительных мероприятий и конкурсов, спортивные лагеря, субтитрование, услуги казино, услуги каллиграфов, услуги музеев [презентация, выставки], услуги оркестров,

услуги переводчиков, услуги по написанию сценариев, услуги по распространению билетов [развлечение], услуги студий записи, формирование цифрового изображения, фотографирование, фоторепортажи, цирки, школы-интернаты, шоу-программы.

42 - Научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; архитектура, аутентификация произведений искусств, восстановление компьютерных баз данных, защита информационных систем от вирусов, инжиниринг, модернизация и обслуживание техническое программного обеспечения, перенос данных или документов с физического носителя на электронный, планирование городское, предоставление поисковых средств для Интернета, преобразование данных и информационных программ [не физическое], проектирование компьютерных систем, прокат веб-серверов, прокат компьютеров, прокат средств программного обеспечения, разработка планов в области строительства, разработка программного обеспечения, рассеивание облаков, советы по вопросам экономии энергии, создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц, составление программ для компьютеров, услуги в области промышленной эстетики, услуги в области химии, экспертиза инженерно-техническая, услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров.

43 - Обеспечение временного проживания, гостиницы, пансионаты, аренда временного жилья, базы отдыха, дома для престарелых, мотели, пансионаты, пансионаты для животных, прокат мебели, столового белья и посуды, прокат палаток, прокат передвижных строений, услуги баз отдыха [предоставление жилья], услуги кемпингов, ясли детские.

44 - Медицинские услуги; дома отдыха и санатории, диспансеры, клиники, услуги бальнеологических центров, услуги визажистов, услуги оптиков, консультации по вопросам фармацевтики, лечение гомеопатическими эссенциями, помощь акушерская, помощь зубо врачебная, помощь медицинская, прокат санитарно-технического оборудования, служба банков крови, служба санитарная, татуирование, услуги по оплодотворению в пробирке, услуги психологов, услуги соляриев, услуги телемедицины, хиропрактика [мануальная терапия], хирургия пластическая; ветеринарные услуги; услуги питомниководов, услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; парикмахерские, салоны красоты, бани, изготовление веников, услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; дизайн ландшафтный прокат сельскохозяйственного оборудования, садоводство, садоводство декоративно-пейзажное, составление цветочных композиций.

45 - Лицензирование программного обеспечения, поиск пропавших людей, поиски юридические, посредничество в оказании персональных или социальных услуг, присмотр за детьми, расследования персональные, регистрация доменных

имён, услуги клубов по организации встреч, услуги по проживанию в доме в отсутствие хозяев, услуги погребальные, услуги телохранителей, услуги юридические.

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