

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 12.07.2018 возражение компании SATO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA, Япония (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1293773 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1293773 с конвенционным приоритетом от 31.03.2015 была произведена на имя заявителя в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации № 1293773 представляет собой



комбинированное обозначение со словесными элементами «SOS», «SATO» и «Online Services», выполненными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 12.09.2017 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1293773, обусловленное по результатам экспертизы выводом о несоответствии этого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ со знаками по международным регистрациям №№ 1266979, 983319 и с

товарными знаками по свидетельствам №№ 397914, 568029, охраняемыми на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранние приоритеты.

При этом словесный элемент «Online Services» (в переводе с английского языка – «онлайн услуги») был признан экспертизой неохраноспособным элементом, характеризующим услуги, в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 12.07.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 12.09.2017.

Доводы возражения сводятся к тому, что рассматриваемый знак и противопоставленные знаки не являются сходными, так как они отличаются количеством слов, слогов, звуков и букв и составом звуков и букв, цветовым и шрифтовым исполнением и внешней формой изобразительных элементов, а также своими смысловыми значениями ввиду того, что в рассматриваемом знаке слово «SATO» воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования заявителя, поэтому словосочетание «SATO Online Services» в переводе на русский язык означает «онлайн услуги компании SATO» и ассоциируется исключительно с заявителем, а слово «SOS» является аббревиатурой этого словосочетания.

В свою очередь, в противопоставленных знаках слова «SATO» и «SOS», по мнению заявителя, имеют совсем иную семантику – указывают на часть фирменного наименования другого лица или в переводе с финского языка означают «плоды, урожай» либо не имеют никакого определенного смыслового значения («SATO»), а «SOS» является сигналом бедствия.

В возражении указывается также и на то, что услуги, индивидуализируемые сравниваемыми знаками, имеют узкую направленность и предназначены для специалистов в разных областях деятельности, ввиду чего они не являются однородными.

Кроме того, в возражении отмечено, что другому знаку по международной регистрации № 1292254 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя заявителя, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку по международной регистрации № 1293773 в отношении всех услуг, приведенных в данной международной регистрации знака.

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

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого международного знака (31.03.2015) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя упомянутый выше 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров и указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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 и 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 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Знак по международной регистрации № 1293773 с конвенционным приоритетом от 31.03.2015 представляет собой комбинированное обозначение



, состоящее из словесных элементов «SOS», помещенного в изображение красного квадрата с округленными углами, «SATO» и «Online Services», выполненных шрифтом, близким к стандартному, буквами латинского алфавита белого или черного цвета. Предоставление правовой охраны этому знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Признание по результатам экспертизы словесного элемента «Online Services» (в переводе с английского языка – «онлайн услуги») неохраноспособным элементом, характеризующим услуги, заявителем в возражении не оспаривается. Вместе с тем, данный словесный элемент, не занимающий в знаке доминирующего положения, может быть включен в него как неохранный элемент в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В свою очередь, индивидуализирующую нагрузку в этом знаке несут, собственно, словесные элементы «SOS» и «SATO», графически обособленные друг от друга и никак не образующие единого (неделимого) словосочетания с грамматически и семантически взаимосвязанными друг с другом словами. В силу данного обстоятельства они подлежат сравнительному анализу в составе рассматриваемого знака по отдельности.

Необходимо отметить, что на дату рассмотрения возражения противопоставленный знак по международной регистрации № 1266979 уже

не являлся препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации рассматриваемому знаку, так как по результатам экспертизы в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации данному противопоставленному международному знаку в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ было отказано, а сроки действия правовой охраны противопоставленного знака по международной регистрации № 983319 и товарного знака по свидетельству № 397914 истекли, соответственно, 12.03.2018 и 14.07.2018.

Вместе с тем, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 568029 с приоритетом от 18.02.2014 представляет собой словесное обозначение «SATO», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого знака по международной регистрации № 1293773 и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 568029 показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу фонетического вхождения противопоставленного товарного знака «SATO» в рассматриваемый международный знак, что определяется полным совпадением у него и в рассматриваемом международном знаке соответствующих слов («SATO» – SATO»), то есть их тождеством.

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет использования для этих слов, имеющих индивидуализирующее значение, букв одного и того же (латинского) алфавита и совпадения у них состава соответствующих букв.

При этом отличия сравниваемых знаков по количеству слов, слогов, звуков и букв и составу звуков и букв с учетом наличия в рассматриваемом знаке еще и иных слов, а также по цветовому и шрифтовому исполнению и наличию в составе рассматриваемого знака изобразительного элемента, исходя из изложенных выше обстоятельств, играют лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом.

При сравнительном анализе рассматриваемого знака и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено их сходство в силу тождества соответствующих слов «SATO». Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что рассматриваемый знак по международной регистрации № 1293773 и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 568029, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Все услуги 42 класса МКТУ, приведенные в перечне услуг международной регистрации знака № 1293773, представляют собой услуги в области создания и обслуживания компьютерных систем и программного обеспечения, которые являются однородными услугам 42 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 568029, представляющим собой, собственно, услуги в области создания и обслуживания компьютерных систем и программного обеспечения, поскольку они совпадают либо относятся к одной и той же соответствующей родовой группе услуг, имеющих одинаковое назначение (обеспечение функционирования компьютерных систем), одинаковые условия их оказания (одними и теми же компьютерными фирмами, программистами) и один и тот же круг потребителей (пользователи компьютерных систем).

В силу изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней услуг в оспариваемой и противопоставленной регистрациях знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности

вышеуказанных (однородных) услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) знаки, одному производителю.

Следовательно, рассматриваемый международный знак и противопоставленный товарный знак являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

Таким образом, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии рассматриваемого знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 42 класса МКТУ, приведенных в данной международной регистрации знака.

Относительно указанного в возражении прецедента предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации другому знаку следует отметить то, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность предоставления ему правовой охраны рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.07.2018, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 12.09.2017 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1293773 только в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечне услуг данной международной регистрации знака, с включением словесного элемента «Online Services» в этот знак как неохраняемого элемента.