

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 02.09.2019 возражение, поданное Хёрст Коммуникейшнс, Инк., США (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017718635, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «**ESQUIRE**» по заявке №2017718635 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 12.05.2017 на имя заявителя в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 01.11.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ. В соответствии с заключением по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для услуг 35, 41 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «**ESQUIRE**» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- со знаком «ЭСКВАЙР» по свидетельству №218542 в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ однородных заявленным услугам 35, 41 классов МКТУ [1];

- со знаком «ЭСКВАЙР» по свидетельству №398877 в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ однородных заявленным услугам 35, 41 классов МКТУ [2];

- со знаком «ЭСКВАЙР» по свидетельству №484991 в отношении услуг 35 класса МКТУ однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ [3].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №218542 и № 398877 предоставил письмо-согласие на использование и регистрацию товарного знака по заявке №2017718635 в отношении заявленных услуг 35 и 41 классов МКТУ;

- заявитель ограничил перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ, исключив из него услуги, однородные услугам, содержащимся в перечне услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №484991.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017718635 в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама, включая услуги рекламных агентств, подготовка рекламы и рекламных объявлений для третьих лиц, размещение рекламы и рекламных объявлений для третьих лиц; организация и проведение маркетинговых и рекламных мероприятий для третьих лиц; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, за исключением услуг по переезду предприятий, услуг телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов], фотокопирования» и услуг 41 класса МКТУ «предоставление онлайн-электронных публикаций (незагружаемых); публикация периодических изданий, журналов [издания периодические] и текстов; публикация электронных периодических изданий, журналов [издания периодические] и информационных бюллетеней в интерактивном режиме; электронные издательские услуги, в том числе публикация периодических изданий и журналов [издания периодические] в электронном формате и в интерактивном режиме».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.05.2017) поступления заявки №2017718635 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение «**ESQUIRE**» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении указанных выше услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Заявленному обозначению «**ESQUIRE**» было отказано в регистрации отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному обозначению были противопоставлены товарные знаки [1, 2], которым ранее была предоставлена правовая охрана в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ.

Вместе с тем необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма – согласия, в котором правообладатель противопоставленных знаков [1, 2], выразил бессрочное и безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2017718635 на имя заявителя в отношении, указанных выше услуг 35, 41 классов МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение «**ESQUIRE**» и противопоставленные знаки [1, 2] «**ЭСКВАЙР**», «**ЭСКВАЙР**» не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными знаками, а также отсутствуют сведения о их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем риск смешения знаков в гражданском обороте отсутствует.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [1, 2], предоставление которого предусмотрено положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] показал следующее.

Противопоставленный знак [3] является словесным «ЭСКВАЙР», выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 24 и услуг 35 классов МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ESQUIRE»/ «ЭСКВАЙР» (Эсква́йр, сквайр (англ. esquire от лат. scutarius «щитоносец») — почётный титул в Великобритании, см. Интернет, словари).

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знаков, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Заявитель, как указано выше, скорректировал заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ, исключив из него услуги, однородные с услугами противопоставленного товарного знака [3].

Таким образом, услуги 35 класса МКТУ «реклама, включая услуги рекламных агентств, подготовка рекламы и рекламных объявлений для третьих лиц, размещение рекламы и рекламных объявлений для третьих лиц; организация и проведение маркетинговых и рекламных мероприятий для третьих лиц; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, за исключением услуг по переезду предприятий, услуг телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов], фотокопирования» заявленного обозначения и услуги 35 класса МКТУ «услуги по переезду предприятий; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование» противопоставленного товарного знака [3] не являются однородными, поскольку относятся к разному виду услуг и имеют различное назначение.

В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения, не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2017718635 в отношении указанных выше услуг 35 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 02.09.2019, отменить решение Роспатента от 01.11.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017718635.