

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 09.07.2018 возражение Общества с ограниченной ответственностью «АЙБИКОНСАЛТ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017719246 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017719246 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 17.05.2017 на имя заявителя в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС», выполненное буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 06.06.2018 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части услуг 35 класса 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 35 класса МКТУ с товарным знаком «ЗА ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ» по свидетельству № 550389, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 09.07.2018 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 06.06.2018. Доводы возражения сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными, так как они имеют разный состав звуков и букв и отличаются своими смысловыми значениями.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг.

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

С учетом даты подачи заявки (17.05.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции

которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, 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 представляет собой выполненное в одно слово буквами русского алфавита словесное обозначение «ЗАЧЕСТНЫЙБИЗНЕС». Вместе с тем, очевидно то, что оно образовано из трех лексических единиц русского языка – «ЗА ЧЕСТНЫЙ БИЗНЕС». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 17.05.2017 испрашивается, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 550389 с приоритетом от 05.03.2014 представляет собой выполненное в три слова буквами русского алфавита словесное обозначение «ЗА ЧЕСТНЫЕ ЗАКУПКИ». Данный товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они имеют разную фонетическую длину, обусловленную разным количеством слогов (5 слогов – 7 слогов), и разный состав звуков (отличаются 8 звуков из 16), а также отличаются своими смысловыми значениями, что обусловлено абсолютно разной семантикой слов «БИЗНЕС» и «ЗАКУПКИ», являющихся определяемыми именами существительными, на которые падают логические ударения в сравниваемых словосочетаниях.

Исходя из указанных выше обстоятельств, коллегия пришла к выводу о том, что сравниваемые знаки, несмотря на наличие у них совпадающих начальных слогов и звуков, не ассоциируются друг с другом в целом в силу разных смысловых значений. Следовательно, они не являются сходными.

Услуги 35 класса МКТУ, представляющие собой информационные услуги, для которых испрашивается, в частности, предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ, представляющие собой информационные услуги, для которых охраняется противопоставленный товарный знак, совпадают либо относятся к одной и той же соответствующей родовой группе (информационных) услуг, то есть являются однородными.

Однако, ввиду отсутствия у сравниваемых знаков сходства не усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих однородных услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному лицу, оказывающему услуги.

Таким образом, коллегия не имеет каких-либо оснований для признания заявленного обозначения сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 550389, то есть не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.07.2018, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 06.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017719246.