

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.08.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Raben Group Intellectual Properties B.V., Нидерланды (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1137745, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 12.07.2012 за №1137745 в отношении услуг 35, 36, 39 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1137745 представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «RABEN», «your partner in logistics», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде изогнутой линии.

Роспатентом 24.10.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1137745. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1137745 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 39 классов МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1137745 сходен до степени смешения с товарным знаком



по свидетельству №293637 с приоритетом от 22.02.2005 (срок действия регистрации продлен до 22.02.2025), правовая охрана которому предоставлена на имя ООО «Райден», Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 35, 36, 39 классов МКТУ – (1).

Кроме того, экспертиза установила, что словесный элемент «your partner in logistics» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса

В поступившем 24.08.2015 в Роспатент возражении и на заседании коллегии, состоявшемся 21.01.2016 (по видеоконференции), заявитель представил свои доводы, которые сводятся к следующему:

- заявителем было подано исковое заявление в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №293637 в связи с его неиспользованием;

- решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-405/2015 от 09.12.2015 досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №293637 в отношении части услуг 39 класса МКТУ. Правовая охрана данного товарного знака сохранена в отношении услуг, которые неоднородны заявленным услугам 39 класса МКТУ, в силу чего указанный знак не может препятствовать предоставлению правовой охраны знаку по международной регистрации №1137745 в отношении услуг 39 класса МКТУ;

- что касается заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ, в отношении которых правовая охрана указанному знаку на территории российской Федерации не может быть предоставлена, то в данной части решение Роспатента от 24.10.2014 не оспаривается;

- в отношении словесного элемента «your partner in logistics» заявитель выражает свое согласие с исключением его из объема испрашиваемой правовой охраны.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.10.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1137745 в отношении заявленных услуг 39 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- копию решения Роспатента от 24.10.2014 – [1];
- копию определения Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-405/2015 от 04.08.2015 – [2].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета (12.07.2012) правовая база для оценки охраноспособности знака по международной регистрации №1137745 включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые

наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями 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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 требованиями пункта 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

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 изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Рассматриваемый знак по международной регистрации №1137745 представляет собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «RABEN» и «your partner in logistics», выполненные буквами латинского алфавита красного и черного цвета, соответственно, стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде изогнутой линии красного цвета.

Что касается словесного элемента «your partner in logistics», то заявитель выражает согласие с указанием его в качестве неохраняемого элемента в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия знака по международной регистрации №1137745 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения со знаком по международной регистрации №1137745 в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №293637 – (1).

Противопоставленный знак (1) представляет собой комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «RADEN», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в синем, белом цветовом сочетании, в частности, в отношении услуг 35, 36, 39 классов МКТУ.

Сравнительный анализ рассматриваемого и противопоставленного знака (1) показал следующее.

В знаке по международной регистрации №1137745 доминирующее положение занимают словесный элемент «RABEN» и изобразительный элемент в силу своего пространственного и смыслового значения.

С точки зрения фонетики словесные элементы «RABEN» - «RADEN» следует признать сходными в силу тождества звучания начальных частей [RA-], на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей, и сходства звучания конечных частей [-BEN] - [-DEN], а также в силу одинакового числа слогов и букв, гласных, согласных, наличия близких и совпадающих звуков.

По семантическому фактору сходства провести оценку не представляется возможным, поскольку обозначения «RABEN» и «RADEN» не являются лексическими единицами какого-либо языка, то есть являются вымышленными.

Что касается графического признака сходства, то исполнение словесных элементов сравниваемых обозначений буквами одного алфавита усиливает их сходство. Наличие изобразительного элемента в виде изогнутой линии в рассматриваемом знаке и выполнение словесного элемента противопоставленного знака в оригинальной графике не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому фактору сходства доминирующих словесных элементов, который в данном случае является основным.

Согласно доводам заявителя, изложенным на заседании коллегии, состоявшемся 21.01.2016, заявитель не оспаривает решение Роспатента от 24.10.2014 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по

международной регистрации №1137745 в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, в этой связи анализ однородности проводится в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Согласно данным Госреестра на основании решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-405/2015 от 09.12.2015 досрочно частично прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №293637 в отношении части услуг 39 класса МКТУ вследствие его неиспользования.

Правовая охрана указанного товарного знака сохранена в отношении следующих услуг 39 класса МКТУ «организация путешествий; бронирование билетов для путешествий; бронирование маршрутов путешествий; водораспределение; запуск спутников для третьих лиц; организация круизов; организация путешествий приведение в действие шлюзовых ворот; распределение электроэнергии; распределение энергии; распространение газет; снабжение питьевой водой; услуги туристических агентств [за исключением резервирования мест в отелях и пансионатах]; экскурсии туристические».

Согласно доводам заявителя услуги 39 класса МКТУ, в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленного знака, неоднородны услугам 39 класса МКТУ, указанным в перечне международной регистрации №1137745.

Вместе с тем, ряд сопоставляемых услуг, а именно услуги «распространение газет», указанные в перечне противопоставленного знака, и услуги «message delivery; courier services (messages or merchandise) / доставка корреспонденции, услуги курьеров (доставка корреспонденции или товаров)», указанные в перечне международной регистрации №1137745, относятся к одному виду услуг, имеют одно назначение, один круг потребителей и рынок сбыта, что свидетельствует об их однородности.

С учетом всех обстоятельств коллегия полагает, что в отношении остальных услуг 39 класса МКТУ знак по международной регистрации №1137745 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении этих услуг.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.08.2015, отменить решение Роспатента от 24.10.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1137745 в отношении части услуг 39 класса МКТУ, а именно: «Transports aériens; transports par chemin de fer; services d'expédition; services de transport fluvial; transport de meubles; transport par véhicule blindé; transport aérien; services de transport par transbordeur; transports automobiles; transport en chaland; transports par bateau; transport et entreposage de déchets; services de remorquage de véhicules; livraison de marchandises; distribution de colis; courtage de fret [expédition]; service d'affrètement; informations en matière de stockage; informations en matière de transport; services de chauffeurs; location de conteneurs d'entreposage; location de véhicules, en particulier d'automobiles et camions; location d'automobiles; services d'entreposage; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; location d'entrepôts; courtage de navires; courtage en matière de transport; emballage de marchandises; conditionnement de marchandises; services de pilotage; services de portage; charroi ; services de camionnage; services de camionnage; entreposage de marchandises; services d'expédition de fret; expédition de fret; chargement de navires», с указанием словесного элемента «your partner in logistics» в качестве неохраняемого элемента.