

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 №1137746, при этом установлено следующее.

Регистрация знака произведена Международным Бюро ВОИС 12.07.2012 за №1137746 в отношении услуг 35, 36, 39 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя заявителя.

Знак по международной регистрации №1137746 представляет собой словесное обозначение «Raben your partner in logistics», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 24.10.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1137746. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знаку по международной регистрации №1137746 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 №1137746 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 №1137746 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 №1137746 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 №1137746 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 хвalebный 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.

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).

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 №1137746 представляет собой словесное обозначение «Raben your partner in logistics», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

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 №1137746 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходного до степени смешения со знаком по международной регистрации №1137746 в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №293637 – (1).

Противопоставленный знак (1) представляет собой комбинированное обозначение

The image shows the word "RADEN" in a stylized, blue, serif font. The letters are interconnected, with the 'R' and 'A' being particularly prominent and overlapping. The 'D' and 'E' are also connected to the 'N'. The overall appearance is that of a trademark logo.

, 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.

С точки зрения фонетики охраноспособный словесный элемент знака по международной регистрации №1137746 «RABEN» и противопоставленный знак «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 словесные 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. Выполнение словесного элемента противопоставленного знака в оригинальной графике не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых словесных обозначений.

Изложенное выше свидетельствует о сходстве сравниваемых словесных элементов по фонетическому фактору сходства, который в данном случае является основным.

Сходство охраноспособных элементов обуславливает вывод о сходстве сравниваемых знаков в целом.

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 №1137746 в отношении заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ, и просит предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1137746 в отношении всех услуг 39 класса 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, приведенным в перечне международной регистрации №1137746.

Вместе с тем, ряд сопоставляемых услуг, а именно услуги «распространение газет», указанные в перечне противопоставленного знака, и услуги «message delivery; courrier services (messages or merchandise) / доставка корреспонденции, услуги курьеров (доставка корреспонденции или товаров)», приведенным в перечне международной регистрации №1137746, относится 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 №1137746 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 №1137746 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.