


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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, рассмотрела возражение от 30.03.2014, поданное индивидуальным предпринимателем Макаровой Маргаритой Юрьевной, г. Иркутск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012713074, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012713074, поданной 24.04.2012, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», содержащее словесные элементы «OSCAR» и «Collezioni», выполненные буквами латинского алфавита.

Роспатентом 25.10.2013 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012713074. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.


По результатам экспертизы заявленного обозначения установлено, что оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству

№ 383819, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Рюрик 2», Санкт-Петербург, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.04.2014, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.10.2013, основанное на том, что им предприняты действия по устранению препятствий для регистрации заявленного обозначения. В частности, заявителем указано, что владелец противопоставленного товарного знака по свидетельству № 383819 предоставил согласие на регистрацию заявленного обозначения.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.10.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2012713074 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг «продвижение товаров для третьих лиц» 35 класса МКТУ.

К возражению приложено письмо исх. № 111 от 17.03.2014 от ООО «Рюрик 2», согласно которому ООО «Рюрик 2» не возражает против регистрации на имя заявителя обозначения по заявке № 2012713074 для услуг «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети» 35 класса МКТУ [письмо 1].

Рассмотрение возражения от 30.03.2014 дважды переносилось. Заявителем дополнительно было представлено письмо исх. № 39 от 06.11.2014 от ООО «Рюрик 2», в соответствии с которым владелец противопоставленного товарного знака по свидетельству № 383819 выражает свое согласие на регистрацию на территории Российской Федерации в качестве товарного знака комбинированного обозначения «» по

заявке № 2012713074 на имя заявителя для услуг 35 класса МКТУ, а именно: «продвижение товаров для третьих лиц» [письмо 2].

Кроме того, заявителем были представлены дополнительные доводы, существо которых сводится к следующему:

- ввиду минимального сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком, возможность смешения знаков и введения потребителя в заблуждение также мала;

- различными являются сферы и регионы деятельности заявителя, осуществляющего розничную торговлю одеждой в Иркутской области, и ООО «Рюрик 2», занимающегося покупкой и продажей собственного недвижимого имущества в Санкт-Петербурге;

- свою деятельность с использованием заявленного обозначения (на вывесках, в прессе, в рекламе) заявитель осуществляет с 2006 года и в настоящее время уже имеет целую сеть торговых салонов в г. Иркутске, поэтому заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность в результате длительного использования до даты подачи заявки.

Дополнительно заявителем представлены:

- сведения об изменении с 01.09.2014 уполномоченного исполнительного органа ООО «Рюрик 2», а также соответствующие выписки из Единого государственного реестра юридических лиц;

- сведения о переводе слова «collezioni»;

- сведения о домене oscarcollezioni.ru;

- распечатки из сети Интернет;

- копии рекламных публикаций.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.04.2012) поступления заявки № 2012713074 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков, в частности, 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.


Согласно пункту 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 14.4.2.4 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, 14.4.2.3 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 на основе совпадения

признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2012713074 заявлено комбинированное обозначение «» со словесными элементами «OSCAR» и «Collezioni», выполненными буквами латинского алфавита в одну строку с подчеркиванием. При этом слово «OSCAR» выполнено заглавными буквами близким к стандартному шрифтом, слово «Collezioni» имеет оригинальное шрифтовое исполнение, а первая буква «С» выполнена в виде широкой прерывистой изогнутой линии, расположенной в центре обозначения.

Противопоставленный в оспариваемом решении Роспатента от 25.10.2013 товарный знак по свидетельству № 383819 представляет собой словесное обозначение «OSKAR», выполненное близким к стандартному шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено вхождением в них словесных элементов «OSCAR» / «OSKAR», которые являются фонетически и семантически тождественными (Oscar, также как и Oskar, переводится как Оскар – мужское имя, см. <https://slovari.yandex.ru/Oskar> и <https://slovari.yandex.ru/Oscar>).

Наличие словесного элемента «Collezioni» (мн. ч. от collezione – коллекция, в переводе с итальянского языка) не приводит к качественно иному восприятию заявленного обозначения в отличие от противопоставленного товарного знака, поскольку в заявленном обозначении

логическое ударение падает на слово «OSCAR», расположенное в начале и не составляющее, с точки зрения грамматики, словосочетания со словом «Collezioni».

Графические различия сравниваемых обозначений имеют второстепенный характер, поскольку, в данном случае, внимание потребителя при восприятии обозначений акцентируется на словах «OSCAR» / «OSKAR».

Изложенное свидетельствует об ассоциировании друг с другом заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству № 383819, то есть об их сходстве в целом.

В отношении однородности услуг 35 класса МКТУ следует отметить, что регистрация заявленного обозначения испрашивается, согласно возражению, в отношении услуг «продвижение товаров для третьих лиц», являющихся однородными услугам «агентства по импорту-экспорту», «демонстрация товаров», «распространение образцов», а также услуг, связанных с рекламной деятельностью («реклама», «радиореклама», «распространение рекламных материалов», «составление рекламных рубрик в газете» и т.п.), в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству № 383819, поскольку эти услуги соотносятся друг с другом как род-вид, имеют одно назначение, общий круг потребителей.

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений с учетом однородности услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечнях заявки № 2012713074 и свидетельства № 383819, приводит к выводу о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, в связи с чем коллегия палаты по патентным спорам считает правомерными выводы, изложенные в решении Роспатента от 25.10.2013.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 383819 предоставил безотзывное письменное согласие [письмо 2] на регистрацию заявленного обозначения в отношении

скорректированного заявителем перечня услуг 35 класса МКТУ: «продвижение товаров для третьих лиц».

Поскольку сравниваемые обозначения не являются тождественными, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным учесть представленное владельцем противопоставленного товарного знака согласие, следовательно, приходит к выводу о возможности регистрации заявленного обозначения в отношении указанных услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 30.03.2014, отменить решение Роспатента от 25.10.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012713074 в отношении услуг «продвижение товаров для третьих лиц» 35 класса МКТУ.