

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с 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 12.03.2010, поданное Закрытым акционерным обществом «Симпл Ком», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008730305/50, при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 22.09.2008 по данной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 38 и 42 классов МКТУ, указанных в заявке.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «SIMPLE COM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 20.01.2010 о государственной регистрации товарного знака только в отношении услуг 38 и 42 классов МКТУ. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении услуг 35 класса МКТУ мотивирован его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано в заключении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ со знаками по международным регистрациям №840066 и №1003329 и с товарным знаком по свидетельству

№335430, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет, а также с обозначением по заявке №2008707773/50, ранее заявленным на регистрацию в качестве товарного знака на имя другого лица (на дату принятия оспариваемого решения Роспатента делопроизводство по указанной заявке не завершено).

Вывод экспертизы о сходстве данных знаков основан на фонетическом критерии сходства обозначений.

В заключении экспертизы также указано, что на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса словесный элемент «СОМ» может быть включен в товарный знак только как неохраняемый элемент, так как он является общепринятым обозначением родового домена верхнего уровня, объединяющего пользователей сети Интернет по роду их деятельности (в данном случае для коммерческих организаций), и, следовательно, не обладает различительной способностью для всех услуг 38 и 42 классов МКТУ, приведенных в заявке.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.03.2010, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.01.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) заявленное обозначение и противопоставленные знаки не являются сходными, так как различаются количеством слов, слогов и шрифтовым исполнением, а слово «СОМ» семантически сильное;

2) часть услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки, не являются однородными;

3) словесный элемент «СОМ» не может восприниматься как общепринятое обозначение родового домена верхнего уровня, так как он

применяется в заявленном обозначении без точки перед указанным элементом;

4) заявленное обозначение представляет собой английскую транслитерацию фирменного наименования заявителя.

На основании изложенного в возражении содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех услуг, указанных в заявке.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (22.09.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с 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 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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим),

графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

В соответствии с абзацем 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «SIMPLE COM», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что в заявленном обозначении доминирует словесный элемент «SIMPLE», поскольку он занимает в знаке начальное положение и большую часть его пространства.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35, 38 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №840066 (с приоритетом от 23.06.2004) и №1003329 (с конвенционным приоритетом от 24.06.2008) представляют собой комбинированные обозначения, состоящие из словесных элементов «simply», выполненных стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Графические элементы в виде изображения круга, в который помещена буква латинского алфавита «s», и в виде изображения пятиконечной звезды представляют собой изображение точки в букве «i».

Следует отметить, что в указанных знаках доминируют словесные элементы «simply», поскольку они акцентируют на себе внимание и запоминаются легче, чем графические элементы, играющие подчиненную, второстепенную роль.

Правовая охрана данным знакам на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №335430 (с приоритетом от 22.06.2006) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «simple», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита черного цвета, за исключением букв «i» и «m», которые совмещены, а точка в букве «i» исполнена в розовом цвете.

Следует отметить, что в указанном товарном знаке доминирует словесный элемент «simple», поскольку он акцентирует на себе внимание и запоминаются легче, чем графические элементы, играющие подчиненную, второстепенную роль.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленное обозначение по заявке №2008707773/50 (с приоритетом от 18.03.2008) представляет собой словесное обозначение

«Simpl», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными.

Предоставление правовой охраны указанному обозначению в качестве товарного знака испрашивалось, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ. Следует отметить, что на дату принятия оспариваемого решения Роспатента делопроизводство по заявке №2008707773/50 не было завершено.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков и обозначения показал, что в их состав входят фонетически сходные словесные элементы «SIMPLE», «simply», «simple» и «Simpl». Совпадение большей части звуков (5 звуков из 6) обуславливает вывод о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

При этом разный конечный звук в этих словах не оказывает решающего влияния на их восприятие в целом, учитывая достаточно значительную звуковую длину слов.

Сравниваемые словесные элементы исполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита, что усиливает сходство сравниваемых обозначений.

Некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию (разное количество слов и букв, отличия в шрифтовом и цветовом исполнении, применение заглавных и строчных букв) не играют решающей роли при восприятии этих знаков в целом.

Слово «SIMPLE» в переводе с английского языка означает «несложный, простой, легкий», а слово «simply» – «несложно, просто, легко» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУД Lingvo»).

Указанное обуславливает вывод о семантическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков по международным регистрациям №840066 и №1003329 и по свидетельству №335430.

Вместе с тем, слово «Simpl» является фантазийным, однако коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного

обозначения и противопоставленных знаков и обозначения исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет прежде всего фонетический фактор, на основе которого установлено фонетическое сходство данных знаков. При этом для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки и обозначение, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются между собой в целом и, следовательно, являются сходными.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки по международным регистрациям №840066 и №1003329 и по свидетельству №335430 и в отношении которых испрашивалась на дату принятия оспариваемого решения Роспатента правовая охрана противопоставленному обозначению по заявке №2008707773/50, совпадают, соотносятся как род-вид либо относятся к одним и тем же родовым группам (услуги по продвижению товаров; услуги в области бизнеса, в том числе телекоммуникационные, информационные и консалтинговые; сбор и систематизация информации в компьютерных базах данных; прокат оборудования), то есть они являются однородными.

Вышеизложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные знаки и обозначение являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Ввиду указанного вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ следует признать правомерным.

Домен – это кодовое обозначение длиной 2-3 буквы, и существуют несколько доменов первого уровня, связанных не с географией, а с направленностью сайта – «com» для коммерческих организаций (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / Интернетско-русский разговорник»).

Следует отметить, что родовые части имен доменов (такие как «com», «org», «net», «http», «www» и прочие) не обладают различительной способностью.

Таким образом, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «СОМ» представляет собой родовую часть имен доменов.

Кроме того, «СОМ» является общепринятым сокращением от слова «communication», означающего в переводе с английского языка «коммуникация, связь» (см. Интернет-портал «Яндекс: Словари / АБВУУ Lingvo»), то есть является общепринятым сокращением в области деятельности заявителя.

Принимая во внимание указанное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что словесный элемент «СОМ» не обладает различительной способностью (различительная способность утрачена из-за частого применения) и, следовательно, является неохраноспособным.

Вместе с тем, данный элемент не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения.

Исходя из указанного, вывод экспертизы о возможности включения в товарный знак словесного элемента «СОМ» как неохраняемого на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать также правомерным.

Что касается довода возражения о воспроизведении в заявленном обозначении буквами латинского алфавита части фирменного наименования заявителя, то следует отметить, что товарный знак и фирменное наименование являются разными объектами интеллектуальной собственности (разными средствами индивидуализации), регулируемые разными нормами права. Наличие у заявителя исключительного права на

соответствующее фирменное наименование не опровергает изложенных выше выводов, касающихся вопросов охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 12.03.2010, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.01.2010.