

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 11.07.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.04.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011713611/50, поданное ЭлДжи ЭЛЕКТРОНИКС ИНК., Корея (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011713611/50 с приоритетом от 29.04.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «SmartBox», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, где буквы «S» и «B» - заглавные.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 15.04.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- со знаком «SMARTBOX» по международной регистрации №986422 с конвенционным приоритетом от 11.04.2008 в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «СМАРТБОКС» по свидетельству №421577 с приоритетом от 13.11.2009 в отношении услуг 39 класса МКТУ, однородных товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ [2];

- со знаком «SMARTBOX» по международной регистрации №1017136 с конвенционным приоритетом от 03.04.2009 в отношении однородных товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ [3].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленные товары и услуги не являются однородными товарам и услугам противопоставленных товарных знаков;

- противопоставленный знак по международной регистрации №986422 зарегистрирован для следующих товаров 09 класса МКТУ: "Magnetic charge cards" (магнитные платежные карты), данные товары не являются однородными товарам 09 класса МКТУ (программное обеспечение для веб-хранилищ) заявленного обозначения, поскольку они имеют разные области применения и функциональное назначение, они предназначены для разных потребителей и имеют различные каналы реализации;

- товары 09 класса МКТУ (программное обеспечение для мониторинга утечек и температуры жидкостей) противопоставленной международной регистрации № 1017136 и товары 09 класса МКТУ (программы, связанные с предоставлением веб-хранилищ) заявленного обозначения, являются неоднородными, поскольку имеют разные области применения и функциональное назначение, они предназначены для разных потребителей и имеют различные каналы реализации, что касается услуг 42 класса МКТУ, заявитель отмечает, что они являются сопутствующими товарам 09 класса МКТУ и аналогично разделяются по областям применения и функциональному назначению и предназначаются для разных потребителей;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №421577, а также противопоставленный знак по международной регистрации №1017136 имеют значительные различия в графическом исполнении;

- услуги противопоставленного товарного знака по свидетельству №421577 представляют собой физическое хранение товаров или данных, которые (данные) размещаются в электронных устройствах и хранятся физически, в то время как заявленные товары представляют собой программное обеспечение для виртуальных веб-хранилищ и соответствующие услуги по обслуживанию или предоставлению веб-хранилищ. Заявитель полагает, что указанные товары и услуги предназначены для разных потребителей и имеют различные каналы реализации, то есть совместная встречаемость товаров/услуг в продаже

отсутствует и не существует риска введения потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров или компании, оказывающей услуги.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 15.04.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 09 класса МКТУ «компьютерное программное обеспечение для предоставления услуг хранилищ персональных файлов (веб-хранилищ); программы компьютерные загружаемые [программное обеспечение] для предоставления услуг хранилищ персональных файлов (веб-хранилищ); компьютерное прикладное программное обеспечение, прикладные программы для мобильных, сотовых телефонов для предоставления услуг хранилищ персональных файлов (веб-хранилищ)» и услуг 42 класса МКТУ: «предоставление хранилищ персональных файлов (веб-хранилищ); техническое обслуживание хранилищ персональных файлов (веб-хранилищ); прокат веб-серверов».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам пришла к следующему выводу.

С учетом даты (29.04.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 №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 пунктом 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «SmartBox», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, где буквы «S» и «B» - заглавные. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой словесное обозначение «SMARTBOX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «СМАРТБОКС», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения коробки. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «SMARTBOX», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде оригинально выполненной буквы «O». Правовая охрана предоставлена в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1 - 3] показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] содержат в своем составе фонетически тождественные словесные элементы «SmartBox»/ «SMARTBOX»/ «СМАРТБОКС».

В смысловом отношении сравниваемые знаки не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленных товарных знаков [2 - 3] не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1 - 3] являются сходными.

Относительно однородности товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ заявленного обозначения и товаров 09 и услуг классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2] необходимо отметить следующее.

Указанные товары не являются однородными, поскольку относятся к разным видам товаров и связанных с ними услуг (в заявленном обозначении товары представляют собой программное обеспечение для виртуальных веб-хранилищ и соответствующие услуги по обслуживанию или предоставлению веб-хранилищ, а в противопоставленных: товарном знаке [1] - к магнитным платежным картам и товарном знаке [3] - к программному обеспечению для мониторинга утечек и температуры жидкостей в резервуарах).

Однако, при сопоставлении заявленного перечня товаров и услуг 09 и 42 классов МКТУ заявленного обозначения и услуг 39 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] было выявлено следующее.

Так, заявленные товары 09 класса МКТУ и связанные с ними услуги 42 класса МКТУ представляют собой программное обеспечение для виртуальных веб-хранилищ и соответствующие услуги по обслуживанию или предоставлению веб-хранилищ, в свою очередь, «веб-хранилище» - это Интернет-хранилище или DOM-хранилище - программные методы и протоколы веб-приложения, используемые для хранения данных в веб-браузере. Интернет-хранилище представляет собой постоянное хранилище данных.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что услуги 39 класса МКТУ «хранение данных или документов в электронных устройствах» противопоставленного товарного знака [2] являются однородными товарам 09 и услугам 42 класса МКТУ заявленного обозначения, поскольку имеют одно назначение.

Однородность товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с услугами 39 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный знаки [2], и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 11.07.2013, оставить в силе решение Роспатента от 15.04.2013.