

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.11.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 31.01.2014 (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012727941, поданное Открытым акционерным обществом «ЭЛЕКСНЕТ», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012727941 подано на регистрацию 14.08.2012 на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МОЙ КОШЕЛЁК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 31.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012727941 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ товарными знаками:

- «Cashesec» по свидетельству №461387 [1];

- «Кошелёк.ру» по свидетельству №444058 [2].

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов.

В возражении, поступившем 27.11.2014, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Заявитель полагает, что, несмотря на сходство с противопоставленными товарными знаками, заявленное обозначение «...обладает различительной способностью, поскольку состоит из двух слов, ударным из которых бесспорно является первое слово «МОЙ»...». Заявитель также считает, что смысловое содержание заявленного обозначения меняется, поскольку «... это уже направленный образ индивидуальной принадлежности, а не общей принадлежности, как у противопоставленных знаков...».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012727941.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (14.08.2012) подачи заявки №2012727941 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

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 (14.4.2.2) 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) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.4) комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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 (14.4.3) 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «МОЙ КОШЕЛЁК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «CASHELEC», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ. Слово «CASHELEC» представляет собой изобретенное слово, отсутствующее в лексических словарях основных европейских языков.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «Кошелёк.Ру», выполненное стандартным шрифтом строчными с первыми заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ. Доминирующее положение в товарном знаке занимает словесный элемент «Кошелёк», а элемент «Ру» включен в него в качестве неохраняемого элемента.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками показал следующее.

Несмотря на фонетическое сходство словесного элемента «Кошелёк» заявленного обозначения с противопоставленным словесным товарным знаком «CASHELEC» [1], отсутствие смыслового значения в слове «CASHELEC» обуславливает отсутствие семантического сходства между знаками, кроме того, в заявленном обозначении присутствуют два словесных элемента выполненных буквами русского алфавита, что отличает его от словесного товарного знака «CASHELEC», выполненного латинскими буквами. Таким образом, вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] нельзя признать обоснованным.

Что касается противопоставленного товарного знака «Кошелёк.Ру» [2], то его сходство с заявленным обозначением обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «Кошелёк», которое усиливается визуальным сходством этих словесных элементов.

Установленное сходство словесных элементов сравниваемых знаков определяет общий вывод о сходстве знаков, при этом довод заявителя о том, что присутствие слова «МОЙ» меняет смысловое значение слова «Кошелёк», нельзя признать убедительным, так как ни его лексическое значение, ни семантическая окраска не меняется.

Однородность услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2], обусловлена их совпадением по роду, виду и назначению и заявителем в возражении не оспаривается.

В целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] способны вызвать сходные ассоциации, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.11.2014, и оставить в силе решение Роспатента от 31.01.2014.