

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 от 03.07.2015, поступившее 06.07.2015, поданное ООО «Академия профессионального развития», г. Липецк (далее - заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2013741617, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013741617 на государственную регистрацию изобразительного обозначения в качестве товарного знака была подана заявителем 02.12.2013 в отношении услуг 35, 38, 41 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки на государственную регистрацию представлено изобразительное обозначение, состоящее из квадрата с закругленными углами, внутри которого расположен силуэт головы человека, со стилизованной спиралью, символизирующей стремление к постоянному развитию, разрывающей границы квадрата.

Роспатентом 28.05.2015 было принято решение о государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2013741617 в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ, в отношении услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что в отношении однородных услуг 35, 38 и 41 классов заявленное

обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ООО «Игры разума») товарным знаком по свидетельству № 440197 (приоритет от 04.10.2010) [1].

В заключении экспертизы также приведены доводы об однородности услуг, соотносящихся как «род-вид», и отмечено, что принята во внимание высокая степень сходства сравниваемых обозначений.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.07.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к подробному анализу неоднородности части услуг заявленного и противопоставленного перечней услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ. В частности, выделены следующие заявленные услуги:

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; аудит; бюро по найму; обзоры печати; составление налоговых деклараций; услуги машинописные; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов;

38 - агентства печати новостей; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; передача поздравительных открыток он-лайн; передача телеграмм; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь радиотелефонная; связь спутниковая связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; услуги голосовой почты; услуги по представлению телефонной связи;

41 - агентства по представлению моделей для художников; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на зрелищные мероприятия; видеосъемка; дрессировка животных; дублирование; информация по вопросам отдыха; издание книг; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; клубы-кафе ночные; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; написание музыки; организация балов; передвижные библиотеки; предоставление оборудования для караоке; перевод с языка жестов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления

театральные; программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат аудио оборудования; прокат видео камер; прокат декораций для шоу-программ; прокат звукозаписей; прокат игрушек; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; прокат театральных декораций; редактирование текстов, за исключением рекламных; сады зоологические; служба новостей; сочинение музыки; субтитрование; услуги каллиграфов; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; фотографирование; фоторепортажи; цирки.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении вышеуказанных услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 05.10.2015, заявителем была выражена просьба о сокращении перечня услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, а именно:

35 - составление налоговых деклараций;

38 - вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное;

41 - агентства по представлению моделей для художников; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; видеосъемка; дрессировка животных; дублирование; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; монтаж видеозаписей; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат оборудования стадионов; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; сады зоологические; услуги каллиграфов; фотографирование; цирки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты подачи (02.12.2013) заявки № 2013741617 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 (далее — Правила).

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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.


Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 «  » является изобразительным и представляет собой композицию, включающую стилизованное изображение головы человека в профиль (поворот направо), со спиралью, заканчивающейся стрелкой. Изображение выполнено на фоне квадрата со скругленными углами. Правовая охрана испрашивается в отношении вышеприведенного скорректированного перечня услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак «  » [1] является изобразительным и представляет собой композицию, включающую стилизованное изображение головы человека в профиль (поворот направо) со спиралью. Изображение выполнено на фоне квадрата со скругленными углами. Правовая охрана знаку предоставлена в белом, черном и красном цветовом сочетании в отношении 35, 38 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Сходство заявленного обозначения со знаком [1] обусловлено общим зрительным впечатлением, возникающим у потребителя при их восприятии, поскольку у них совпадает внешняя форма в виде квадрата со скругленными углами, близкая стилизация контуров головы человек, при этом в обоих случаях голова человека изображена в профиль (поворот направо), а внутри головы выполнено изображение спирали, что в целом вызывает сходные ассоциации, несмотря на

отдельные отличия сравниваемых обозначений, в том числе цветовые. Сходство знаков заявителем не оспаривается.

Анализ перечней услуг 35, 38 и 41 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ: «составление налоговых деклараций». Коллегия отмечает, что данная услуга относится к деятельности в области бухгалтерского учета. Этим же родовым понятием характеризуется услуга «составление отчетов о счетах», присутствующая в перечне услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1]. Обе указанные услуги имеют одни и те же условия оказания, близки по содержанию и могут происходить из одного источника, могут иметь близкий круг потребителей, что позволяет признать их однородными.

Перечень услуг 38 класса МКТУ, содержащийся в противопоставленном товарном знаке [1], включает различного вида услуги, относящиеся к сети Интернет (доска сообщений электронная, обеспечение телекоммуникационного подключения к Интернету, прокат оборудования для телекоммуникационной связи и т.д.). В заявленном перечне содержатся услуги 38 класса МКТУ: «вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное». Сопоставление указанных услуг показывает их неоднородность, поскольку они представляют собой самостоятельные виды услуг, имеющие различные назначение, условия оказания и круг потребителей.

Перечень услуг 41 класса МКТУ противопоставленного знака [1] содержит услуги «игры азартные; информация по вопросам развлечений; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; организация конкурсов учебных или развлекательных; публикация интерактивная книг и периодики; развлечения; услуги образовательно-воспитательные; формирование цифрового изображения».

Сравнение перечисленных услуг с услугами, приведенными в испрашиваемом скорректированном перечне 41 класса МКТУ, показало, что услуги «развлечения» и «цирки, дрессировка животных» (организация культурно-развлекательных мероприятий); «формирование цифрового изображения» и «фотографирование»

(услуги в области фотографии) являются однородными, поскольку они относятся к одним и тем же родовым группам, имеют одинаковые назначения, условия оказания и круг потребителей.

Вместе с тем, услуги 41 класса МКТУ: «агентства по представлению моделей для художников; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; видеосъемка; дублирование; киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; монтаж видеозаписей; производство видеofilьмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат оборудования стадионов; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; сады зоологические; услуги каллиграфов», указанные в скорректированном перечне, представляют собой отдельные виды услуг в различных областях, а именно, в области организации спортивных мероприятий, услуг зоологических садов, производства кино, аудио- и видеозаписей, проката оборудования и т.д., что позволяет признать их неоднородными услугам 41 класса МКТУ, приведенным в перечне противопоставленного товарного знака [1].

Маркировка однородных услуг сходными знаками, принадлежащими разным лицам, обуславливает возможность смешения данных товаров/услуг в гражданском обороте.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] и однородность проанализированных выше услуг 35 и 41 классов МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в данной части следует признать правомерным.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану знаку обслуживания по заявке № 2013741617 в отношении услуг 38 класса МКТУ: «вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное», услуг 41 класса МКТУ: «агентства по представлению моделей для художников; аренда спортивных площадок; аренда теннисных кортов; видеосъемка; дублирование;

киностудии; клубы здоровья [оздоровительные и фитнес тренировки]; монтаж видеозаписей; производство видеофильмов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; прокат оборудования стадионов; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования, за исключением транспортных средств; сады зоологические; услуги каллиграфов», в дополнение к услугам 45 класса МКТУ, указанным в заключении экспертизы.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.07.2015, изменить решение Роспатента от 28.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013741617.