

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 23.11.2009, поданное компанией «Глобал Пэйментс Эквизишин Корп. 2 Б.В.», Нидерланды [Global Payments Acquisition Corp. 2 B.V., Netherlands] (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 26.08.2009 (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 949140 в отношении товаров 09, 16, услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение по международной регистрации № 949140 было зарегистрировано МБ ВОИС 30.11.2007 с конвенционным приоритетом от 31.05.2007 в отношении товаров 09, 16, услуг 35, 36, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, на имя заявителя в бело-зелено-голубом цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 26.08.2009 основано на заключении по результатам экспертизы, в соответствии с которым заявителю было отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 949140 на территории Российской Федерации в отношении всех товаров 09, 16, услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующими доводами:

- противопоставленный комбинированный товарный знак со словесным элементом «globalpayments Europe» по свидетельству № 338428 с приоритетом от 16.12.2005 препятствуют предоставлению правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 949140 в отношении всех заявленных товаров 09, 16, услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ;

- правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству № 338428 является «Глобал Пэйментс Европ, а.с.», Чешская Республика;

- сравниваемые знаки по международной регистрации № 949140 и по свидетельству № 338428 выполнены в одинаковой цветовой гамме: «синий, зеленый, белый», при этом в обоих знаках словесный элемент «global» выполнен более жирным шрифтом, чем словесный элемент «payments»;

- словесный элемент «Europe» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 338428 исключен из самостоятельной правовой охраны;

- определяющим признаком сходства сравниваемых знаков является фонетическое сходство, выражющееся в наличии близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях, в расположении близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;

- визуальное сходство сравниваемых знаков обусловлено наличием тождественных изобразительных элементов, одинаковой цветовой гаммой, одинаковым расположением словесных и изобразительных элементов;

- семантическое сходство сравниваемых знаков основано на смысловом значении словесных элементов «global» (в переводе с английского языка – всемирный, мировой, глобальный) и «payments» (в переводе с английского языка – денежные поступления Европейского экономического сообщества), «payment» (в переводе с английского языка – уплата, платеж, плата; взнос, оплата);

- сходство сравниваемых знаков усугубляется однородностью товаров 09, 16, услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечнях;
- наличие семантического, фонетического и визуального сходства с учетом однородности товаров 09, 16, услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ сравниваемых знаков способствует смешению потребителями товарных знаков при выборе товаров/услуг, что не позволяет принять письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 338428.

В возражении от 23.11.2009 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сведены к следующему:

1. правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 338428 реорганизован в «Глобал Пэйментс Европ, с.р.о.»;
2. сравниваемые знаки сходны до степени смешения, так как отсутствует совпадение всех элементов, то есть тождество;
3. тождество – предельный случай равенства объектов, характеризующийся совпадением родовых и индивидуальных свойств объектов;
4. при наличии согласия владельца более ранних прав допускается предоставление правовой охраны в отношении сходного до степени смешения обозначения, исключения составляют тождественные обозначения;
5. наличие общего элемента «globalpayments» в сравниваемых знаках вызвано тем, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 338428 являются аффилированными компаниями и принадлежат к одной группе компаний «Global Payments Inc.», при этом они используют в качестве средства индивидуализации комбинированное обозначение «globalpayments»;

6. от владельца противопоставленного знака по свидетельству № 338428 предоставлено письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 949140 в отношении товаров 09, 16, услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ, что не противоречит действующему законодательству.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- заявление (аффидавит) компании «ТМФ Менеджмент Б.В.» от 15.10.2009 – 6 л. (1);
- выписка из Торгового реестра Торгово-промышленной палаты г. Амстердам в отношении заявителя – 10 л. (2);
- выписка из Торгового реестра Торгово-промышленной палаты г. Амстердам компании «ТМФ Менеджмент Б.В.», подтверждающая полномочия подписантов – 29 л. (3).

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации за № 949140 в отношении всех товаров 09, 16, услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 05.02.2010, заявителем был представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 338428.

На заседании коллегии, состоявшемся 30.03.2010, заявителем представлены следующие дополнительные материалы:

- копия свидетельства секретаря компании «Глобал ПЭЙМЕНТС ИНК.» от 25.03.2010 – на 2 л. (4);
- копия заявления (аффидавит) компании «ТМФ Менеджмент Б.В.» от 29.03.2010 – на 2 л. (5);

- копия приложения к свидетельству на товарный знак № 338428 – на 1 л. (6);
- копия полной выписки из торгового реестра Городского суда г. Праги, раздел С, вкладыш 95419 – на 6 л. – на 11 л. (7);
- копия заявления (аффидавит) компании «Глобал Пэйментс Европ, с.р.о.» и ее годовой отчет за 2009 – на 15 л. (8).

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 23.11.2009, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (27.11.2007) международной регистрации № 949140 правовая база для оценки охранных способностей знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) 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 за № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 товарным знаком, указанным в

абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, в частности, наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; совпадение значения обозначений в разных языках.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и 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.

Знак по международной регистрации № 949140 (1) представляет собой комбинированное обозначение, содержащее слово «globalpayments», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Слово «globalpayments» визуально воспринимается в качестве двух составляющих «global» и «payments» соответственно, посредством выделения их цветом. Изобразительная часть выполнена по своему пространственному расположению слева от словесной части «globalpayments» и представляет собой совокупность овалов, часть из которых выполнены с наложением друг на друга.

В соответствии с решением Роспатента правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена знаку в отношении услуг 37, 41 классов МКТУ и знаку отказано в охране для всех товаров 09, 16, услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 338428 (2) включает словесные элементы «globalpayments», «Europe», исполненные друг под другом стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита за исключением буквы «Е», которая выполнена заглавной в слове «Europe», не являющимся предметом самостоятельной правовой охраны. Изобразительная часть выполнена по своему пространственному расположению слева от словесных частей «globalpayments», «Europe» и представляет собой совокупность овалов, часть из которых выполнены с наложением друг на друга. Правовая охрана знаку (2) предоставлена в сине-зелено-белом цветовом сочетании в отношении товаров 09, 16, услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

Вывод о сходстве сравниваемых знаков (1) и (2) правомерен в силу фонетического и семантического тождества словесной составляющей «globalpayments», графического тождества изобразительной составляющей в виде совокупности овалов, расположенных слева от словесной составляющей «globalpayments». Присутствие в знаке (2) неохраноспособного элемента

«Europe» не приводит к отсутствию сходства, поскольку при оценке знаков учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов.

Товары 09, 16 классов МКТУ знака (1) и товары 09, 16 классов МКТУ противопоставленного знака (2) имеют одинаковое назначение, соотносятся как род-вид (оборудование для обработки информации, компьютеры, программное обеспечение; печатная продукция), имеют один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными, и заявителем не оспаривается. Заявленные услуги 35, 36, 38, 42 классов МКТУ знака (1) и услуги 35, 36, 38, 42 классов МКТУ противопоставленного знака (2) имеют одинаковое назначение, соотносятся как род-вид (организация и управление бизнесом, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции, телекоммуникации, программирование), что позволяет признать их однородными, и заявителем не оспаривается.

Сходство сравниваемых знаков (1) и (2), а также однородность анализируемых товаров и услуг свидетельствует об ассоциировании знаков друг с другом.

Вместе с тем, правообладатель противопоставленного знака (2) дал согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) в отношении всех товаров 09, 16, услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации № 338428. Правовая норма абзаца 4 пункта 1 статьи 7 Закона предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия владельцев более ранних знаков. Закон в этой части содержит норму права, допускающую регистрацию, но не обязывающую при наличии письма-согласия во всех случаях регистрировать обозначения. Коллегия Палаты по патентным спорам в данном случае не усматривает оснований для принятия во внимание этого согласия для предоставления правовой охраны знаку (1) на территории Российской Федерации. Это обусловлено тем, что сравниваемые знаки (1) и (2) содержат тождественный фонетически, семантически и графически словесный

элемент «globalpayments», тождественный изобразительный элемент в виде совокупности овалов, что приведёт к смешению их потребителем в гражданском обороте. Кроме того, представленное письмо-согласие не содержит описания знака (1), приложения знака (1) с подписями уполномоченного лица к письму-согласию, а также конкретизации перечня товаров 09, 16, услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ, в отношении которых правообладатель знака (2) не возражает против предоставления правовой охраны знаку (1). Изложенное также не позволяет учесть письмо-согласие в рамках настоящего дела. Документы (1-8), свидетельствующие о «родственных связях» заявителя, правообладателя знака (2), компаний «ТМФ Менеджмент Б.В.», «Глобал ПЭЙМЕНТС ИНК.», не могут служить основанием для предоставления правовой охраны знаку (1) на территории Российской Федерации в отношении товаров 09, 16, услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ в силу того, что знаки (1) и (2) почти идентичны, что приведёт к смешению их потребителем в гражданском обороте.

Таким образом, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку (1) для товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ как несоответствующему требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:  
**отказать в удовлетворении возражения от 23.11.2009, оставить в силе решение Роспатента от 26.08.2009.**