

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия 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, поступившее 18.01.2017, поданное ООО «Торговая Фирма «Резонанс» (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2014720857 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «ОСКАР» по заявке №2014720857, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.06.2014, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.03.2016 о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных товаров 16, услуг 39, 41 (части) классов МКТУ, а в отношении услуг 35, 36, 41 (части) классов МКТУ принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «OSCAR» по свидетельству №135929, с приоритетом от 21.08.1992 в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «ОСКАР» по свидетельству №390012, с приоритетом от 12.10.2007 в отношении услуг 41 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 41 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «ОСКАР» по свидетельству №203708, с приоритетом от 06.10.1999 в отношении услуг 36, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 и 36 классов МКТУ [3];

- с товарным знаком «OSCAR» по свидетельству №383819, с приоритетом от 03.09.2007 в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 и 36 классов МКТУ [4].

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставление товарного знака «ОСКАР» по свидетельству №203708 необоснованно, поскольку товарный знак по свидетельству №203708 является комбинированным, состоит из двух словесных элементов, один из которых «АВИА», в связи с чем, противопоставленный товарный знак обладает определенной семантикой в отличие от заявленного обозначения, кроме того, говорить об однородности услуг 42 класса МКТУ (реализация транспортных средств, перемещающихся по воздуху и запасных частей авиационной техники) противопоставленного товарного знака и услуг 35 класса МКТУ (по реализации прочих товаров) заявленного обозначения, невозможно;

- противопоставление товарного знака «OSKAR» по свидетельству №383819 в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ может быть снято в связи с тем, что заявитель достиг соглашения с Обществом с ограниченной ответственностью «Рюрик 2» о приобретении исключительных прав на товарный знак по свидетельству №383819. Сторонами заключен договор в отношении следующих услуг: 35 класса МКТУ – «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; распространение образцов»;

- заявитель, с учетом производимой регистрации перехода права на товарный знак по свидетельству №383819, готов дополнительно сократить заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ до следующего: «демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; помощь в управлении бизнесом и консультации по

вопросам управления бизнесом для торговых центров и комплексов; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи (за исключением транспортных средств, перемещающихся по воздуху и запасных частей авиационной техники); продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение товаров для третьих лиц (за исключением транспортных средств, перемещающихся по воздуху и запасных частей авиационной техники); распространение образцов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров (за исключением транспортных средств, перемещающихся по воздуху и запасных частей авиационной техники); услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] (за исключением транспортных средств, перемещающихся по воздуху и запасных частей авиационной техники)».

В ходе рассмотрения дела по заявке №2014720857, заявителем была представлена информация о том, что были внесены изменения в противопоставленный товарный знак по свидетельству №383819, а именно, сокращен перечень услуг 35 класса МКТУ. Из перечня исключены следующие услуги «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; составление рекламных рубрик в газете».

Кроме того, 21.03.2017 за №РД0218927 был зарегистрирован переход права на товарный знак по свидетельству №383819 в отношении части услуг 35 класса МКТУ. Номер свидетельства на товарный знак, выданного приобретателю: 609612.

Указанный товарный знак «OSKAR» по свидетельству №609612, принадлежит заявителю и зарегистрирован в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; распространение образцов».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении указанных выше услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (24.06.2014) поступления заявки №2014720857 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным 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, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в

составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

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, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение «ОСКАР» является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана, согласно возражению, испрашивается в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] является словесным «OSCAR», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является словесным «ОСКАР», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в отношении услуг 41 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [3] является комбинированным и состоит из стилизованного изображения лопастей самолета и прямоугольника, в котором помещены словесные элементы «ОСКАР АВИА», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 12 и услуг 36, 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак [4] является словесным «OSKAR», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Поскольку заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ, коллегия не проводила анализ сходства до степени смешения и анализ однородности услуг заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-2].

Однако, заявителем оспаривается решение Роспатента в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем, коллегия проводила сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [3-4].

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3-4] показал, что они содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ОСКАР»/«OSKAR» (ОСКАР»/«OSKAR» - 1) премия Американской академии кинематографических искусств и наук, с 1940-х годов известная как «Оскар» (англ. Oscar), — американская кинопремия, созданная в 1929 году и традиционно вручающаяся деятелям киноискусства за их вклад в создание кинофильмов. Церемония награждения проводится ежегодно в Лос-Анджелесе, в театре «Долби», и транслируется в прямом эфире в десятках стран мира. 2) Оскар - это имя древнеанглийского (либо древнеирландского) происхождения, см. Интернет, словари).

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что графические отличия носят второстепенный характер в отношении обозначений, выполненных стандартными шрифтовыми единицами.

Кроме того, отмеченное заявителем графическое отличие заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [3] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленного товарного знака [3] не приводит к сложности его прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Как было указано выше, заявитель скорректировал заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ, ограничив его следующими услугами «демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; помощь в управлении бизнесом и консультации по вопросам управления бизнесом для торговых центров и комплексов; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи (за исключением транспортных средств, перемещающихся по воздуху и запасных частей авиационной техники); продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение товаров для третьих лиц (за исключением транспортных средств, перемещающихся по воздуху и запасных частей авиационной техники); распространение образцов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров (за исключением транспортных средств, перемещающихся по воздуху и запасных частей авиационной техники); услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] (за исключением транспортных средств, перемещающихся по воздуху и запасных частей авиационной техники)».

В связи с этим, указанные услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения не являются однородными услугам 42 класса МКТУ «реализация транспортных средств, перемещающихся по воздуху и запасных частей авиационной техники» противопоставленного товарного знака [3], поскольку относятся к услугам, относящимся к различным сферам деятельности.

Относительно однородности услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения с услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [4] коллегия отмечает следующее.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [4] действует в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; выписка счетов; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; управление гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги субподрядчика управление [коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование».

Услуги 35 класса МКТУ «помощь в управлении бизнесом и консультации по вопросам управления бизнесом для торговых центров и комплексов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц» заявленного обозначения, являются однородными услугам 35 класса МКТУ «исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; управление

коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц» противопоставленного товарного знака [4], поскольку тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Что касается остальных заявленных услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи (за исключением транспортных средств, перемещающихся по воздуху и запасных частей авиационной техники); продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение товаров для третьих лиц (за исключением транспортных средств, перемещающихся по воздуху и запасных частей авиационной техники); распространение образцов; управление процессами обработки заказов товаров (за исключением транспортных средств, перемещающихся по воздуху и запасных частей авиационной техники); услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами] (за исключением транспортных средств, перемещающихся по воздуху и запасных частей авиационной техники)», то коллегия посчитала, что указанные услуги не являются однородными с услугами 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [4], поскольку относятся к разному виду услуг и имеют разное назначение.

Таким образом, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке №2014720857 в отношении, указанных выше услуг 35 класса МКТУ в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 18.01.2017, изменить решение Роспатента от 22.03.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014720857.