

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 22.08.2014, поданное ООО «Бизнес сервис», Москва (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 23.05.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012713872, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2012713872 (дата подачи заявки 27.04.2012) испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено

комбинированное обозначение  , включающее словесный элемент «INTERLIFTEXPO», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде двух групп квадратов (в каждой группе по три квадрата) синего и красного цветов. Композиция из групп квадратов выполнена в виде «зигзага».

Правовая охрана товарного знака испрашивается в синем, красном, черном, белом цветовом сочетании.

В результате экспертизы заявленного обозначения 23.05.2014 было принято решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 (части), 42 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что в отношении другой части услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 41 класса МКТУ заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесными элементами «LIFT EXPO RUSSIA» по свидетельству №234454, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ. В заключении по результатам экспертизы отмечено, что сходство сравниваемых обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением одного обозначения в другое.

В возражении от 22.08.2014, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением и приводит следующие доводы в обоснование своей позиции:

- сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака был проведен без учета изобразительных элементов сравниваемых обозначений, наличия в противопоставленном товарном знаке словесного элемента «АКЛ», использования в заявленном обозначении цветовой гаммы, оказывающих существенное влияние на формирование общего зрительного впечатления;
- по фонетическому критерию сходства заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными, поскольку их словесные элементы различаются по количеству букв, звуков, слогов, слов, составу гласных и согласных звуков;
- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак характеризуются полным отсутствием общего зрительного впечатления: графическое написание только словесных элементов сравниваемых обозначений без учета характера букв и цвета шрифта не способны оказать существенного влияния на зрительное восприятие сравниваемых обозначений средним потребителем, поскольку его внимание будут в

первую очередь привлекать занимающие доминирующее положение изобразительные элементы;

- семантическое различие между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком заключается в том, что словесный элемент «INTERLIFTEXPO» является фантазийным и не несет никакой семантической нагрузки, а противопоставленный товарный знак содержит четыре самостоятельных слова «LIFT», «EXPO», «RUSSIA», «АКЛ», обладающие определенным смысловым значением;

- заявитель провел сравнительный анализ услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак и испрашивается регистрация в качестве товарного знака заявленного обозначения, который показал их неоднородность;

- однородность услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак и испрашивается регистрация в качестве товарного знака заявленного обозначения, в заключении по результатам экспертизы не доказана.

На основании представленных доводов заявитель делает вывод об отсутствии сходства между сравниваемыми знаками и просит изменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану товарному знаку для всех заявленных услуг.

На заседании, состоявшемся 10.12.2014, коллегия палаты по патентным спорам, руководствуясь пунктом 4.8 Правил ППС, указала заявителю на дополнительные обстоятельства, препятствующие государственной регистрации товарного знака по заявке №2012713872, а именно: на сходный знак по международной регистрации №579277, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя другого лица в отношении услуг 41, 42 классов МКТУ, которые однородны услугам 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака.

В соответствии с абзацами 2 и 3 пункта 4.8 Правил ППС коллегия ознакомила заявителя с вышеуказанными дополнительными обстоятельствами и предоставила ему возможность для представления своих соображений.

Воспользовавшись предоставленным правом, на заседании коллегии, состоявшемся 20.03.2015, заявитель выразил свое согласие с мнением коллегии о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным знаком по международной регистрации №579277.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.04.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 за №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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) пункта (14.4.2.2) Правил.


Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного 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.

Как указано выше, заявленное обозначение представляет собой комбинированное

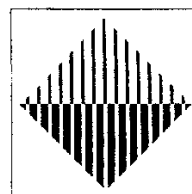
обозначение , включающее словесный элемент «INTERLIFTEXPO», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде двух групп квадратов (в каждой группе по три квадрата) синего и красного цветов, расположенных в виде «зигзага».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №234454 представляет

собой комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «LIFT», «EXPO», «RUSSIA», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и расположенные друг под другом. Под указанными словесными элементами в прямоугольную рамку заключен словесный элемент «АКЛ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Справа от словесных элементов расположен изобразительный элемент в виде вертикальных стрел белого и черного цвета, направленных навстречу друг другу. Слова «EXPO», «RUSSIA» включены в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов. Товарный знак охраняется в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №579277



представляет собой комбинированное обозначение **interlift**, включающее словесный элемент «interlift», выполненный строчными буквами латинского языка, и расположенный над ним изобразительный элемент в виде квадрата, состоящего из чередующихся вертикальных полос белого и черного цветов, ориентированного углами вверх и вниз, заключенного в квадратную рамку. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении следующих услуг:

41 - Organisation de congrès et de séminaires (организация конгрессов и семинаров).

42 - Organisation de foires et d'expositions avec ou sans vente aux consommateurs, expositions spéciales, marchés et autres manifestations de vente (организация ярмарок и выставок с продажей или без продажи, специализированные выставки, ярмарки и другие мероприятия, продажи).

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №234454 показал следующее.

Противопоставленный товарный знак включает четыре слова, из которых два (EXPO и RUSSIA) являются неохраняемыми в силу своей семантики. Выполнение словесного элемента АКЛ в оригинальной графике привело к утрате им словесного характера и восприятию его как изобразительного элемента. Слово LIFT является лексической единицей ряда европейских языков и имеет такое же значение в русском языке – лифт, подъемник.

Таким образом, сравниваемые словесные элементы имеют существенные фонетические различия, обусловленные присутствием в них, помимо тождественных звуков и звукосочетаний LIFT EXPO и -LIFTEXPO, фонетически несходных словесных элементов «RUSSIA» в противопоставленном товарном знаке и начальной части INTER- в слове INTERLIFTEXPO в заявленном обозначении. Коллегия также признает отсутствие полного фонетического вхождения одного словесного элемента в другое.

Сравниваемые словесные элементы имеют также семантические различия, обусловленные присутствием смыслового значения в словах, включенных в противопоставленный товарный знак и отсутствием смыслового значения в изобретенном слове «INTERLIFTEXPO», носящем фантазийный характер.

Сравниваемые обозначения также существенно различаются визуально в силу различного композиционного решения, присутствия дополнительных изобразительных и словесных элементов, использования в них различного цветового сочетания.

В целом сравниваемые комбинированные обозначения производят различное общее зрительное впечатление, в силу чего не могут вызывать сходные ассоциации.

Анализ услуг 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак и в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012713872, показал, что часть из них являются однородными в силу их совпадения или принадлежности к одной родовой группе услуг. Однако отсутствие сходства между сравниваемыми комбинированными обозначениями не может вызвать в сознании потребителя представление о том, что однородные услуги оказываются одним лицом.

Таким образом, коллегия установила отсутствие сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №234454.

Что касается противопоставленного знака по международной регистрации №579277, то заявитель выразил согласие с тем, что он является сходным до степени смешения с заявленным обозначением.

Сходство сравниваемых комбинированных обозначений обусловлено полным фонетическим вхождением словесного элемента «INTERLIFT» в слово «INTERLIFTEXPO».

Ввиду того, что словесные элементы «INTERLIFT» и «INTERLIFTEXPO», представляющие собой изобретенные слова, не имеющие смыслового значения, в композиции сравниваемых комбинированных обозначений занимают доминирующее положение, именно фонетический фактор сходства определяет общий вывод о сходстве этих обозначений, несмотря на некоторые визуальные отличия.

Анализ услуг 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №579277, и услуг 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2012713872, показал однородность услуг 35 и 42 классов МКТУ, связанных с продажей и продвижением товаров, организацией выставок и ярмарок, а также услуг 41 и 42 классов МКТУ, относящихся к услугам в области образования, организации и проведения научных и деловых встреч, конгрессов, семинаров, конференций, симпозиумов и т.п. Однородность услуг, связанных с продажей товаров и рекламой, обусловлена тем, что эти услуги относятся к одной родовой группе услуг, относящихся к продвижению товаров – совокупности разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Реклама является одним из средств продвижения товаров, в связи с чем она отнесена к совокупности услуг, оказываемых при продвижении товаров.

Таким образом, для части услуг 35 и 41 классов МКТУ, которые являются однородными услугам 41, 42 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №579277, заявленное обозначение не удовлетворяет требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении другой части услуг 35, 41 и всех услуг 42 классов МКТУ заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 22.08.2014, изменить решение Роспатента от 23.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012713872.