

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 14.06.2019, поданное Акционерным обществом «Федеральная пассажирская компания», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017747722 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2017747722, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.11.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг «пассажирские скоростные перевозки железнодорожным транспортом; информация по вопросам перевозок; перевозки железнодорожные; перевозки пассажирские; услуги транспортные» 39 класса МКТУ.

Роспатентом 25.02.2019 было принято решение об отказе государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 39 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в

котором указано на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в связи с тем, что оно сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя других лиц:

- с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству №489404 с приоритетом от 23.04.2012 для однородных услуг 39 класса МКТУ;

- с изобразительным товарным знаком «  » по международной регистрации № 1315946 с приоритетом от 25.04.2016 для однородных услуг 39 класса МКТУ.

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

- заявленные услуги 39 класса МКТУ и услуги 39 класса МКТУ содержащиеся в перечне противопоставленных товарных знаков по свидетельству №489404 и международной регистрации №1315946 являются неоднородными, поскольку относятся к принципиально разным областям деятельности (видам услуг), имеют разный круг потребителей и условия реализации;

- заявитель является субъектом естественной монополии и обладает правом на осуществление железнодорожных перевозок на основании лицензии ПП № 770777 от 23.09.2016;

- правообладатель товарного знака по свидетельству №489404 не осуществляет железнодорожные пассажирские/грузовые перевозки (отсутствует лицензия);

- заявитель обращает внимание на то, что согласно судебным актам арбитражных судов по делам № А65-23529/2013 и № А53-4275/2014 судами и Федеральной антимонопольной службой отмечается, что услуги по пассажирским перевозкам воздушным транспортом, пассажирские перевозки железнодорожным транспортом, автомобильные пассажирские перевозки не являются взаимозаменяемыми;

- сравниваемые знаки различаются по своему визуальному восприятию в силу наличия различных доминирующих элементов, различного цветового и композиционного решения, следовательно, не могут быть признаны сходными до степени смешения и (или) вводящими потребителя в заблуждение относительно организации-поставщика услуг.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (14.11.2017) поступления заявки №2017747722 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении. В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные и объёмные обозначения сравниваются с изобразительными, объёмными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объёмные элементы.

Сходство изобразительных и объёмных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2017747722



заявлено комбинированное обозначение «», содержащее в своем составе композицию из словесного и изобразительного элементов.

Изобразительный элемент представляет собой фантазийное, символичное изображение птицы, выполненное в однотонном голубом цвете, включающее очертание контура головы, крыльев и хвоста птицы. Словесный элемент представляет собой слово «СТРИЖ», выполненное заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в голубом и синем цветовом сочетании для услуг 39 класса МКТУ «пассажирские скоростные перевозки железнодорожным транспортом; информация по вопросам перевозок; перевозки железнодорожные; перевозки пассажирские; услуги транспортные».



Противопоставленный знак « (1) по свидетельству №489404 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее стилизованное изображение птицы и словесные элементы «СТРИЖ», «ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ». Словесные элементы «ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» исключены из правовой охраны. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг «авиаперевозки; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; информация по вопросам перевозок; информация по вопросам хранения товаров на складах; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка и свалка мусора; перевозка мебели; перевозка при переезде; перевозка на лихтерах; перевозка на паромов; фрахт [перевозка товаров на судах]; перевозка ценностей в бронированном транспорте; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; перевозки водным транспортом; перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки речным транспортом; переноска грузов; посредничество в морских перевозках; посредничество при перевозках; посредничество при фрахтовании; прокат контейнеров для хранения товаров; работы погрузочно-разгрузочные; работы разгрузочные; расфасовка товаров; аренда складов; снабжение питьевой водой; упаковка товаров; услуги водителей; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; услуги транспортные; франкирование корреспонденции; фрахтование; хранение данных или документов в электронных устройствах; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов» 39 класса МКТУ.



Противопоставленный знак « » (2) по международной регистрации №1315946 представляет собой изобразительное обозначение, состоящее из стилизованного изображения белой птицы на фоне черного круга. Правовая охрана знаку по международной регистрации предоставлена в отношении услуг 39 класса МКТУ «Air transport; transport; freighting; freight brokerage; packaging of goods; hauling; car parking; storage of goods; courier services [messages or merchandise]; booking of seats for travel» («воздушный транспорт; услуги транспортные; фрахтование; посредничество при фрахтовании; упаковка товаров; перевозка грузовым автотранспортом; услуги автостоянок; хранение товаров; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; бронирование мест для путешествий»).

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) было установлено, что сравниваемые знаки содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «СТРИЖ» (где: «Стриж» - небольшая птица тёмной окраски, с коротким клювом и с длинными острыми крыльями). Выполнение словесных элементов заглавными буквами русского алфавита усиливает сходство. Словесные элементы «СТРИЖ» занимают в сопоставляемых обозначениях доминирующее положение, поскольку они легче запоминаются и на них акцентируются внимание потребителя при восприятии знаков.

Наличие словесных элементов «ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ» не влияет на вывод о сходстве словесных элементов, так как словесный элемент «СТРИЖ» занимает начальное положение в противопоставленном товарном знаке (1) и выполнен более крупным шрифтом по сравнению с неохраноспособным словесным элементом «ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ».

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку в обозначения включены тождественные словесные элементы.

Таким образом, сходство доминирующего элемента «СТРИЖ» по фонетическому, семантическому и визуальному факторам сходства словесных элементов позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

При проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного изобразительного знака (2) коллегией было установлено следующее. Заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международным регистрации, так как включает в свой состав оригинальный изобразительный элемент в виде стилизованного изображения птицы, с характерными очертаниями головы, крыла и хвоста, благодаря чему можно сделать вывод, что в сопоставляемые обозначения заложена одна и та же идея. Сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, в виду наличия в их составе изобразительного элемента в виде стилизованного изображения птицы, обладающего высокой степенью сходства.

Анализ однородности услуг 39 представленных в перечнях заявленного и противопоставленных товарных знаков (1), (2) показал, что данные услуги являются однородными.

Услуги 39 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и которым предоставлена правовая охрана противопоставленных товарных знаков (1), (2) включают в основном услуги, относящиеся к перевозке людей или товаров из одного места в другое (железнодорожным, автомобильным, водным, воздушным транспортом или по трубопроводу), а также услуги связанные с такой перевозкой. Следовательно преследуют одну и ту же цель и один и тот же круг потребителей. Необходимо отметить, что часть услуг противопоставленных товарных знаков (1), (2) и заявленного обозначения полностью совпадают (например: «услуги транспортные», «перевозки железнодорожные», «информация по вопросам перевозок»).

Довод заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака (1) не осуществляет железнодорожные перевозки не может быть принят во внимание, так как анализу подлежат услуги, указанные в перечнях сравниваемых знаков.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками (1) и (2) в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.06.2019, оставить в силе решение Роспатента от 25.02.2019.