

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.06.2015, на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012745283 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012745283 подано на регистрацию 24.12.2012 в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «КардСмайл», Москва (далее - заявитель) в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения улыбки и глаз, под которым расположен словесный элемент «CardSmile», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Обозначение выполнено в синем, красном цветовом сочетании.

Роспатентом 22.08.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012745283 в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица знаками:

- изобразительным знаком по международной регистрации №680483 с приоритетом от 14.08.1997 в отношении услуг 36 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 36 класса МКТУ [1];

- знаком «SMILEY» по международной регистрации №686861 с приоритетом от 23.01.1998 в отношении услуг 36 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 36 класса МКТУ [2].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.06.2015, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- 17.12.2014 между компанией The SMILEY COMPANY SPRL и ООО «КардСмайл» было достигнуто мировое соглашение, в соответствии с которым Компания The SMILEY COMPANY SPRL обязалась сузить перечень услуг 36 класса МКТУ, представленный в международных регистрациях №№680483, 686861, и не возражать против регистрации товарного знака по заявке №2012745283 на имя ООО «КардСмайл»;

- 17.12.2014 Суд по интеллектуальным правам Определением об утверждении мирового соглашения по делу № СИП-256/2014 утвердил мировое соглашение между The SMILEY COMPANY SPRL и ООО «КардСмайл»;

- ограниченный перечень услуг 36 класса, указанный в международных регистрациях №№680483, 686861, в настоящее время, не содержит услуг однородных указанным в заявке на товарный знак №2012745283;

- заявитель скорректировал перечень услуг 36 класса МКТУ следующим образом: «агентства кредитные; анализ финансовый; банки сберегательные; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-

промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское удаленное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; оценки финансовые [банковские операции]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая»;

- скорректированный перечень услуг 36 класса МКТУ, указанный в заявке №2012745283, не содержит услуг, однородных услугам 36 класса МКТУ, указанным в международных регистрациях №№ 680483, 686861.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012745283 в отношении указанных выше услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

На заседании коллегии заявитель представил ходатайство, в котором выразил просьбу вынести решение о регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 36 класса МКТУ «выпуск кредитных карточек; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; услуги банковские», указанных в мировом соглашении от 17.12.2014.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (24.12.2012) поступления заявки №2012745283 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки 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 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.

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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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, 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.

В соответствии с пунктом 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 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения улыбки и глаз, под которым расположен словесный элемент «CardSmile», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Обозначение выполнено в синем, красном цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении указанных выше услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [1] представляет собой изобразительное обозначение в виде стилизованного лица «смайлика» с глазами и улыбкой. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] представляет собой словесное обозначение «SMILEY», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они являются сходными в силу наличия в них сходных изобразительных элементов, а именно стилизованного графического изображения улыбающегося человеческого лица.

Исходя из вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о том, что в сопоставляемых знаках прослеживается подобие заложенных идей, в связи с чем знаки ассоциируются друг с другом и являются сходными.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [2] показал, что они являются сходными в силу наличия в них сходных словесных элементов «Smile»/«SMILEY», поскольку практически полностью совпадает состав гласных и согласных звуков, а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу.

Относительно семантического сходства сравниваемых обозначений коллегия отмечает следующее.

Словесный элемент «Smile» переводится с английского языка как «улыбка», словесный элемент «SMILEY» переводится с английского языка как «улыбающийся» или счастливое лицо — стилизованное графическое изображение улыбающегося человеческого лица, то есть сравниваемые обозначения имеют сходную семантику.

Графически словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного знака не являются сходными в силу выполнения их различными видами шрифтов. Однако графическая проработка рассматриваемых

словесных элементов существенно не влияет на их общее зрительное впечатление, что приводит к второстепенности графического признака.

Что касается изобразительного элемента, содержащегося в заявленном обозначении, то он не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического сходства словесных элементов.

Вывод о сходстве сравниваемых знаков заявителем не оспаривается.

Услуги 36 класса МКТУ заявленного обозначения совпадают с услугами 36 класса МКТУ противопоставленных знаков [1, 2], поскольку относятся к одному виду услуг (кредитно-денежные операции, банковские услуги) и имеют одинаковое назначение.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаками [1, 2] в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Вместе с тем, согласно Определению Суда по интеллектуальным правам от 17.12.2014 по делу №СИП-256/2014 утверждено мировое соглашение между заявителем и компанией The SMILEY COMPANY SPRL, в котором правообладатель противопоставленных знаков [1, 2] дает согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2012745283 в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ «выпуск кредитных карточек; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; услуги банковские». Кроме того, данные услуги были исключены из перечня услуг 36 класса МКТУ противопоставленных знаков [1, 2].

Таким образом, основания для вывода о несоответствии обозначения по заявке №2012745283 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.06.2015, отменить решение Роспатента от 22.08.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012745283.