

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 23.11.2012, поданное ООО "Россфильм", Россия, (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011701661, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011701661 с приоритетом от 26.01.2011 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, обозначение включает словесные элементы «ВОСТОК ЗАПАД», «КлассикаАвангард», «международный кинофестиваль», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительные элементы в виде оригинально исполненной буквы «Е» и изображения мифического существа. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в синем, черном, коричневом, желтом, белом цветовом сочетании в отношении услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 16.08.2012 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011701661. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ВОСТОК-ЗАПАД», ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ (свидетельство №214208, приоритет от 15.06.2000).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.11.2012, доводы которого сводятся к тому, что на основании договора об отчуждении исключительное право на товарный знак в отношении услуг 41 класса МКТУ перешло на заявителя. Номер свидетельства, оформленного в результате регистрации договора - 474139. В этой связи препятствие для регистрации товарного знака по заявке №20011701661 устранены.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 16.08.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011701661 в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (26.01.2011) поступления заявки №2011701661 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение,

ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями 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 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 требованиями пункта 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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.

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).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2011701661 – [1] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ВОСТОК ЗАПАД», «КлассикаАвангард», «международный кинофестиваль», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительные элементы в виде оригинально исполненной буквы «Е» и изображения мифического существа. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в синем, черном, коричневом, желтом, белом цветовом сочетании в отношении услуг 41 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №214208 – [2] представляет собой словесное обозначение «ВОСТОК-ЗАПАД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в частности, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как указано выше, заявленное обозначение включает словесные элементы «КлассикаАвангард», «международный кинофестиваль».

Согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе (см. сайт <http://www.edudic.ru/> Электронные словари и энциклопедии), значения слов следующее.

- классика - произведения классиков;
- авангард - общее название направлений в литературе и искусстве XX в.;
- международный фестиваль - смотр достижений киноискусства различных стран.

Принимая во внимание, что заявленное обозначение подано на регистрацию товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ «организация и проведение кинофестивалей», данные словесные элементы указывает на вид и свойство заявленных услуг и являются неохороняемыми элементами на основании подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений [1] и [2] и показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ВОСТОК ЗАПАД», который в заявленном обозначении является сильным, а в противопоставленном товарном знаке - единственным.

Сравниваемые обозначения [1] и [2] отличаются по визуальному фактору сходства. Вместе с тем следует указать, что графические отличия носят второстепенный характер, поскольку ассоциирование обозначений в целом достигается за счет включения в их состав словесных элементов «ВОСТОК ЗАПАД», несущих в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнение перечней услуг с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги однородны, поскольку они соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей.

Заявителем сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака «ВОСТОК-ЗАПАД» в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ - правомерным.

Вместе с тем установлено следующее. На основании договора об отчуждении, зарегистрированного Роспатентом 06.11.2012 за №РД0112497, в отношении всех услуг 41 класса МКТУ исключительное право на вышеуказанный товарный знак перешло к заявителю. Номер свидетельства, оформленного в результате регистрации договора - 474139.

Данное обстоятельство устраняет препятствие для регистрации товарного знака по заявке №2011701661 в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что заявленное обозначение по заявке №2011701661 соответствует требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 23.11.2012, отменить решение Роспатента от 16.08.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011701661.