

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 08.04.2014. Данное возражение подано ЗАО «Смартфин», Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента о государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2012740145, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012740145 на регистрацию обозначения «2cap» была подана на имя заявителя 20.11.2012 в отношении услуг 35, 36 и 38 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 13.02.2014 было принято решение о государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2012740145 в отношении услуг 38 класса МКТУ, в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента обосновано в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 35 и 36 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица («CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA», Испания) знаком «cap» по международной регистрации № 992615, конвенционный приоритет 03.07.2008 [1].

В палату по патентным спорам 08.04.2014 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является владельцем серии товарных знаков «ТуКан» в отношении однородных услуг 35, 36, 38 классов МКТУ, стилизованным изображением (логотипом) словесного знака «ТуКан» является обозначение «2can», где цифра «2» изображена в виде рисунка клюва птицы тукан (свидетельство № 508631);

- заявленное обозначение является вариантом ранее зарегистрированных знаков «ТуКан» и заявлено для целей использования в печатном тексте, доменном имени и т.д., где невозможно применить рисунок. С учетом латинского написания заявленного обозначения, наличием зарегистрированного тождественного знака «ТуКан» обозначение «2can» будет восприниматься именно как название широко известной птицы, но никак не «два товарных знака Can»;

- слог «can» входит в состав многочисленных слов, словосочетаний и товарных знаков на различных языках народов мира (например, «Canon», «Тукан» и т.д.);

- заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] имеют очевидные различия по семантическому, фонетическому и графическим признакам;

- слог «can» стоит в конце заявленного обозначения, внимание потребителя концентрируется, прежде всего, на цифре «2» (слоге «ту»), оба слога воспринимаются как единое целое, удаление подает на первый слог «ту». Таким образом, незначительное сходство в одном слоге не может служить основанием для признания обозначений сходными до степени смешения;

- заявленное обозначение (транслитерация «Тукан») имеет определенный семантический смысл - название породы попугаев, широко известное во всем мире, тогда как противопоставленный знак является искусственно созданным словом, так как его семантический смысл экспертизой не указан;

- противопоставленный товарный знак [1] имеют существенную изобразительную часть («крестики» могут быть восприняты и как элемент «+» («плюс») и как некие дополнительные буквы), в связи с чем общее зрительное впечатление между сравниваемыми обозначения категорически не совпадает;

- информация о деятельности заявителя широко представлена в сети Интернет, в частности, на сайте www.2can.ru, с применением комбинированных обозначений (логотипов).

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы (1): распечатка товарного знака по свидетельству № 504448, копия решения Роспатента.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг 35, 36 и 38 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.05.2014, к материалам дела приобщена распечатка товарного знака по свидетельству № 511746 (2).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (20.11.2012) заявки № 2012740145 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил установлено, что 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) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение «2can» представляет собой сочетание цифры «2» и слова «can», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный знак «  » [1] является комбинированным и содержит словесный элемент «can», справа от которого выполнены изображения трех крестов. Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в черном и красном цветовом сочетании, в том числе в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они содержат в своем составе в качестве основных, несущих индивидуализирующую нагрузку элементов, фонетически и семантически тождественный элемент «can».



Следует отметить, что элемент «can» является значимым словом английского языка и имеет значения: 1) сущ. жестяная банка, жестянка, бидон, лейка, консервная банка и т.д., 2) гл. мочь, быть в состоянии, уметь, быть способным и т.д. При этом данное слово имеет однозначное прочтение – [kæn] («кэн»).

В этой связи доводы заявителя о том, что противопоставленный знак является искусственно созданным словом, а заявленное обозначение прочитывается как «ту-кан», носят субъективный характер, не доказаны словарно-справочными материалами и не могут быть признаны убедительными.

Использование букв одного и того же алфавита (латинского) графически сближает знаки. Наличие цифры «2» в заявленном обозначении и изобразительного элемента в противопоставленном знаке не оказывает влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку при восприятии комбинированного обозначения внимание потребителя акцентируется на словесном элементе, который запоминается легче, чем изобразительный элемент.

Таким образом, в целом знаки ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные отличия.

Что касается довода заявителя о наличии у него серии ранее зарегистрированных знаков с элементом «ТуКан», коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что делопроизводство по каждому знаку ведется самостоятельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела. Сама по себе регистрация упомянутых в возражении знаков не влечет правовых последствий в отношении заявленного обозначения. Кроме того, целесообразно обратить внимание, что ранее зарегистрированные знаки заявителя представляют собой либо комбинированные обозначения, объединенные оригинальной стилизацией цифры «2» (изображение

клюва тукана) – «», «Бизнес в кармане», либо напрямую воспроизводит название данной птицы на русском языке – «», тогда как заявленное обозначение представляет собой сочетание цифры «2» и слова «cap», выполненных стандартным шрифтом.

Анализ перечней услуг показал, что услуги 35 и 36 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как «род-вид», либо содержат идентичные позиции. Указанное заявителем не оспаривается.

Маркировка однородных товаров сходными знаками, принадлежащими разным производителям, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному лицу.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленным знаком [1] и однородность услуг 35 и 36 классов МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 08.04.2014, оставить в силе решение Роспатента от 13.02.2014.