

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения

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 от 02.03.2015, поданное ООО «Новая система», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013717739, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013717739 с приоритетом от 28.05.2013 на имя заявителя было подано словесное обозначение «MULTIOFFICE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 20 и услуг 35, 37, 39 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 27.11.2014 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013717739 в отношении товаров 20 и услуг 37 классов МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «MultiOffice», ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 35, 39 классов МКТУ (свидетельство №524959 с приоритетом от 22.03.2013).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 02.03.2015 и дополнение к нему, поданное на заседании коллегии от 05.08.2015, доводы которых сводятся к следующему:

- заявитель ограничивает перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ следующими позициями: «организация выставок в коммерческих или рекламных целях, а именно в отношении товаров 20 класса МКТУ; услуги магазинов, в том числе обеспечение торговли через сеть Интернет (Интернет-магазины) всех видов мебели и фурнитуры, а также всех услуг 37 класса МКТУ; услуги розничной продажи всех видов мебели; услуги продажи всех видов мебели» и 39 класса МКТУ следующими позициями: «доставка товаров, а именно товаров 20 класса МКТУ»;

- таким образом, услуги 35, 39 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана товарного знака по заявке №2013717739, будут оказываться в отношении товаров 20 класса МКТУ;

- противопоставленный знак зарегистрирован в отношении товаров 09 и услуг 35, 39 классов МКТУ, в связи с этим, по мнению заявителя, данные услуги будут оказываться именно в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- таким образом, сопоставляемые услуги 35, 39 классов МКТУ, указанные в уточненном перечне, и услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, могут быть признаны неоднородными;

- заявитель отмечает, что правообладатель противопоставленного знака является известной компанией, осуществляющей деятельность в области туризма, в то время как ООО «Новая система» осуществляет деятельность по производству мебели. Регистрация товарного знака по заявке №2013717739 на имя ООО «Новая система» в отношении уточненного перечня услуг 35, 39 классов МКТУ не нарушит исключительные права на товарный знак по свидетельству №524959;

- кроме того, заявитель отмечает, что существует сложившаяся практика регистрации Роспатентом товарных знаков, включающих тождественные элементы, правовая охрана которым предоставлена в отношении услуг одного и того же класса МКТУ (например, товарные знаки «РАДУГА» по свидетельствам №315867, №311559, №409425).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.11.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013717739 в отношении всех

товаров 20 и услуг 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, и части услуг 35, 39 классов МКТУ (указанных выше).

С возражением заявителем были представлены следующие материалы:

- распечатки с сайта www.moyreys.ru - [1];
- распечатки с сайта <http://vk.com/multioffice> - [2];
- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Новая система» - [3];
- распечатки из базы данных ФИПС, содержащие сведения о товарных знаках «РАДУГА» по свидетельствам №315867, №311559, №409425 - [4].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (28.05.2013) подачи заявки №2013717739 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 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.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 звуко сочетаний 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 пункте 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2013717739 представляет собой словесное обозначение «MULTIOFFICE», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключение по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №524959, представляющий собой комбинированное обозначение  MultiOffice, включающее словесный элемент «MultiOffice», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде оригинально исполненной буквы «М».

Знак охраняется в белом, темно-синем, темно-красном цветовом сочетании, правовая охрана знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ.

В заявленном обозначении, как и в противопоставленном знаке, единственным или основным элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

Таким образом, сравнительному анализу подлежат словесные элементы «MULTIOFFICE» заявленного обозначения и «MultiOffice» противопоставленного знака.

С точки зрения фонетики, сравниваемые словесные элементы тождественны.

По семантическому фактору сходства не представляется возможным провести оценку, поскольку сравниваемые словесные элементы не являются лексическими единицами какого-либо языка и, следовательно, являются фантазийными.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что исполнение сравниваемых словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство. Наличие в противопоставленном знаке изобразительного элемента не влияют на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку ассоциирование обозначений в целом достигается за счет включения в их состав фонетически тождественных словесных элементов.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на некоторые отличия в графическом исполнении.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений не оспаривается.

На заседании коллегии заявитель уточнил перечень услуг, в отношении которых, по его мнению, возможна регистрация товарного знака по заявке №2013717739, следующими позициями:

- 35 класс МКТУ – организация выставок в коммерческих или рекламных целях, а именно в отношении товаров 20 класса МКТУ; услуги магазинов, в том числе обеспечение торговли через сеть Интернет (Интернет-магазины) всех видов мебели и фурнитуры, а также всех услуг 37 класса МКТУ; услуги розничной продажи всех видов мебели; услуги продажи всех видов мебели;

- 39 класс МКТУ – доставка товаров, а именно товаров 20 класса МКТУ.

Таким образом, анализ однородности проводится в отношении уточненного перечня услуг.

Правовая охрана противопоставленному знаку предоставлена в отношении следующих услуг:

- 35 класс МКТУ - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; помощь в управлении бизнесом продвижение товаров для третьих лиц; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление процессами обработки заказов товаров;

- 39 класс МКТУ - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий; авиаперевозки; аренда автобусов; аренда водного транспорта; аренда летательных аппаратов; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; доставка товаров; информация по вопросам перевозок; организация круизов; перевозка путешественников; перевозки автобусные; перевозки автомобильные перевозки железнодорожные; перевозки морские; перевозки пассажирские; перевозки речным транспортом; посредничество при перевозках; экскурсии (туризм).

Услуги 35 класса МКТУ, указанные в уточненном перечне, однородны услугам «реклама» противопоставленного знака, поскольку соотносятся как вид-род, имеют одно назначение и один круг потребителей.

Услуги 39 класса МКТУ, указанные в уточненном перечне, однородны услугам «доставка товаров» противопоставленного знака, поскольку соотносятся как вид-род, имеют одно назначение и один круг потребителей.

При определении однородности коллегия также учитывала, что сравниваемые обозначения имеют высокую степень сходства (словесные элементы сравниваемых обозначений тождественны фонетически и сходны визуально), в связи с чем выше опасность смешения.

Что касается довода заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака не оказывает услуги, связанные с товарами 20 класса МКТУ, то следует отметить, что оценке подлежат именно те услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку по свидетельству №524959. В данном случае услуги 35, 39 классов

МКТУ противопоставленного знака представлены широкими родовыми понятиями, что обуславливает возможность правообладателя противопоставленного товарного знака оказывать услуги, в том числе относящиеся к товарам 20 класса МКТУ.

Довод заявителя относительно начала производства ООО «Новая система» мебели с 2012 года не может рассматриваться в качестве обстоятельства для преодоления приведенных в решении Роспатента мотивов отказа по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода заявителя о наличии регистраций товарных знаков «РАДУГА» по свидетельствам №315867, №311559, №409425 следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела. Кроме того, следует отметить, что правовая охрана указанным товарным знакам предоставлена в отношении неоднородных услуг.

Таким образом, принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ (уточненного перечня).

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

отказать в удовлетворении возражения от 02.03.2015, оставить в силе решение Роспатента от 27.11.2014.