

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 07.08.2012, поданное ОАО «Ньюс медиа», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011710280/50, при этом установила следующее.

Изобразительное обозначение «Ъ» по заявке №2011710280/50 с приоритетом от 06.04.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 03.05.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и принадлежащими иным лицам, а именно:

- с товарным знаком по свидетельству №285020 с приоритетом от 17.09.2003, зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 16, 35 классов

МКТУ на имя ООО «ИнтерСтолица», 123001, Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 23/1, стр. 5, пом. 1;

- с товарными знаками по свидетельству №457916 с приоритетом от 16.11.2010 и обозначениями по заявкам 2010736888 с приоритетом от 16.11.2010, №2010735059 с приоритетом от 01.11.2010, зарегистрированными в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ на имя ООО «Акелла», 127254, Москва, Огородный пр-д, д. 5, стр. 3.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.08.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение, представляющее собой изображение буквы «Ъ» (ять) красного цвета на белом фоне, и противопоставленные товарные знаки, включающие в свой состав изображение буквы «Ъ», производят разное общее зрительное впечатление, поскольку в сравниваемых обозначениях отсутствует сходство внешней формы изображения буквы «Ъ» и ее элементов, а также ее цветовое исполнение;

- заявитель является крупным издательским холдингом, издающим газеты «ЖИЗНЬ», «Твой день», «Известия», журнал «БАБЛ», электронный портал «LIFE» и широко известен в России, поэтому отсутствует опасность введения потребителя в заблуждение в отношении товаров (услуг) и их производителей.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшейся 26.09.2012, заявитель ограничил перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2011710280/50, следующим образом:

16 класс МКТУ – журнал «Ъ», газета «Ъ»;

35 класс МКТУ – реклама в журнале «Ъ», реклама в газете «Ъ»;

41 класс МКТУ – издание газеты «Ъ», издание журнала «Ъ», публикация интерактивной газеты «Ъ», публикация интерактивная журнала «Ъ».

На основании изложенного заявитель просит об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необедительными.

С учетом даты (06.04.2011) поступления заявки №2011710280/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 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.

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются 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 №2011710280/50 является изобразительным и представляет собой букву «Ъ» (ять) оригинальной округлой формы красного цвета на белом фоне. С учетом скорректированного заявителем перечня товаров и

услуг регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №285020 является комбинированным и включает в свой состав изобразительный элемент в виде квадрата красного цвета с белой каемкой, в который вписана буква «Ъ» (ять) белого цвета. Под изобразительным элементом расположено слово «ЯТЬ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита красного цвета. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров и услуг 02, 03, 14, 16, 21, 35 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [2] по свидетельству №457916 и [3] по свидетельству №465639 (заявка №2010735059/50) являются комбинированными, представляют собой букву «Ъ» (ять) черного цвета, выполненную старославянским шрифтом. Под буквой «Ъ» расположен словесный элемент «ЯТЬ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена в отношении услуг 36, 38, 39, 41, 45 классов МКТУ, а товарному знаку [3] - в отношении товаров 09, 12, 18, 25 классов МКТУ.

Противопоставленное обозначение [4] по заявке №2010736888/50 является изобразительным и представляет собой букву «Ъ» (ять) черного цвета, выполненную старославянским шрифтом. Обозначение по заявке №2010736888/50 заявлено в отношении услуг 35, 36, 38, 41 классов МКТУ.

Принимая во внимание ограничение перечня товаров и услуг заявленного обозначения, представляется нецелесообразным проводить анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [3] по свидетельству №465639, зарегистрированных в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Что касается заявленного обозначения и противопоставленных в отношении однородных товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ товарных знаков [1], [2], [4], то их сопоставительный анализ показал следующее.

В заявленном обозначении единственным индивидуализирующим элементом является изобразительный, представляющий собой начертание буквы «Ъ» (ять)

дореволюционного русского алфавита, исключенной из него орфографической реформой 1917-1918 (см. Энциклопедический словарь 2009г., <http://slovari.yandex.ru>). В противопоставленных товарных знаках [1], [2], [4] присутствует как изображение буква «Ъ», так и ее название – «ЯТЬ». Наличие в заявленном обозначении более округлой формы в изображении буквы «Ъ», чем в противопоставленных товарных знаках [1], [2], [4], а также ее исполнение в красном цвете, не влияет на восприятие этого изображения в качестве конкретной буквы исторической кириллицы. Словесные элементы «ЯТЬ» противопоставленных товарных знаков [1], [2], расположенные под буквой «Ъ», лишь подчеркивают определенную семантику этого элемента и не придают заявленному обозначению качественно иного уровня восприятия, отличного от восприятия противопоставленных товарных знаков. Кроме того, следует отметить, что в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [1] изобразительные буквенные элементы выполнены в сходной цветовой гамме, а именно, в заявленном обозначении буква «Ъ» красного цвета расположена на белом фоне, а в противопоставленном товарном знаке [1] буква «Ъ» белого цвета – на красном фоне. Все изложенное обуславливает вывод о семантическом и графическом сходстве сравниваемых обозначений.

Относительно анализа перечней сравниваемых обозначений на предмет однородности указанных в них товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ необходимо отметить следующее. Товары 16 класса МКТУ «газеты» и «журналы» относятся к периодическим печатным изданиям, присутствующим в перечне противопоставленного товарного знака [1]. Кроме того, перечень 16 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] содержит вид товара «газета» в качестве отдельной позиции. Что касается услуг 35 и 41 классов МКТУ заявленного обозначения, то они относятся к издательской сфере деятельности, подразумевающей как непосредственное издание газеты или журнала (в том числе интерактивное), так и рекламные услуги в этом средстве массовой информации. В перечне противопоставленных товарных знаках [1], [2], [4] указаны такие услуги 35,

41 классов МКТУ как «реклама», «публикация рекламных текстов», «публикация интерактивных книг и периодики»; «публикации текстовых материалов [за исключением рекламных]». Данные услуги 35, 41 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков соотносятся друг с другом как род/вид, имеют одно назначение и потребителя, следовательно, являются однородными.

Таким образом, принимая во внимание сходство сравниваемых обозначений и однородность товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ, для которых они предназначены, у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для вывода о несоответствии решения Роспатента от 03.05.2012 положениям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 07.08.2012, оставить в силе решение Роспатента от 03.05.2012.