

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 12.01.2010, поданное Администратора де Маркас РД, С. Де Р.Л. де К.В., Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007732805/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007732805/50 с приоритетом от 23.10.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 38 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «Amigo», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде абстрактной геометрической фигуры.

Роспатентом 12.10.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками и заявленными обозначениями:

- с товарными знаками «AMIGA» (свидетельства №№345835, 344858 с приоритетом от 14.08.2006), ранее зарегистрированными на имя «Амига,

Инк.», 167 Мэдисон Авеню, Сьют 301, Нью-Йорк, NY 10016, Соединенные Штаты Америки в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ;

- с обозначением «AMIGA» (заявка №2007729487 с приоритетом от 18.09.2007), ранее заявленным на регистрацию на имя ООО «Симкей», 190121, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, 35 в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ.

В возражении от 12.01.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение «AMIGO» и противопоставленные товарные знаки «AMIGA» по свидетельствам №345835, №344858 и по заявке №2007729487/50 отличаются фонетически, графически и семантически;

- разница в произношении сравниваемых знаков существенно влияет на их фонетическое восприятие и придает им звучание, отличное друг от друга;

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки имеют различия в графическом исполнении, что обуславливает отсутствие визуального сходства знаков;

- словесные элементы «AMIGO» и «AMIGA» обладают разным смысловым значением. Заявленное обозначение «AMIGO» может быть переведено с испанского языка как «дружественный; дружеский; приятельский; друг; приятель; брат; братишка; товарищ», а слово «AMIGA» с испанского языка может быть переведено как «подруга; учительница женской школы»;

- кроме отсутствия сходства между сравниваемыми знаками, заявленные услуги являются неоднородными услугам противопоставленных знаков;

- по мнению заявителя, телекоммуникационные услуги, указанные в перечне заявленного обозначения и услуги противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №345835, №344858, представляющие собой услуги

по сдаче в аренду части своего серверного пространства (услуги хостинга) не являются однородными;

- указанная позиция подтверждается решением Роспатента о регистрации в отношении противопоставленного обозначения по заявке №2007729487 (заявленные услуги – телекоммуникации), являющимся тождественным товарным знакам по свидетельствам №345835, №344858;

- кроме того, несмотря на то, что в отношении противопоставленной заявки вынесено решение о регистрации от 14.07.2009, регистрационная пошлина до сих пор не уплачена, и льготный период для оплаты пошлины истекает 14.01.2010.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2007732805/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 38 класса МКТУ.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены распечатки из сети Интернет словарно-справочного характера.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (23.10.2007) поступления заявки №2007732805/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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 расположении, 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 определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2(в) 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).

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 на регистрацию обозначение является комбинированным, включает в свой состав слово «AMIGO», выполненное буквами латинского алфавита, шрифтом, стилизованным под рукописный. Точка над буквой «i» в слове «AMIGO» выполнена в виде мазка. Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде абстрактной геометрической фигуры, представляющей собой два мазка, соединенных сверху, над которыми расположены два кружка небольшого размера. Слово «AMIGO», согласно приведенному в заявке описанию, в переводе с испанского языка означает «друг, приятель, товарищ». Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении услуг 38 класса МКТУ «телекоммуникации; персональные телекоммуникационные услуги; телематические услуги; предоставление мобильных телекоммуникационных услуг; передача голоса, информации и данных, доступная посредством кода доступа или терминалов, телефонии, телевидения, радио, телетайпа и телеграфа; электронная передача сообщений и закодированных изображений; электронная передача сообщений, информации и данных; беспроводная цифровая передача сообщений; электронная передача сообщений с промежуточным хранением; электронная передача информации, данных и документов посредством компьютерных терминалов; компьютерные телекоммуникационные услуги; предоставление множественного доступа

пользователей к сети Интернет; передача факсимильных сообщений, услуги электронной почты; связь телефонная».

Противопоставленный товарный знак «AMIGA» по свидетельству №345835 [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Противопоставленный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 38 класса МКТУ «услуги по предоставлению хостинга группам пользователей и форумам в области компьютеров и компьютерных технологий и услуги по управлению группами пользователей и форумами в области компьютеров и компьютерных технологий». Слово «AMIGA» в переводе с испанского языка означает «подруга, приятельница» (см. <http://lingvo.yandex.ru>).

Противопоставленный товарный знак «AMIGA» по свидетельству №344858 [2] является комбинированным, выполнен оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета. Точка над буквой «i» в слове «AMIGA» выполнена в виде квадрата красного цвета. Противопоставленный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 38 класса МКТУ «услуги по предоставлению хостинга группам пользователей и форумам в области компьютеров и компьютерных технологий и услуги по управлению группами пользователей и форумами в области компьютеров и компьютерных технологий».

Противопоставленное обозначение по заявке №2007729487/50 [3] является словесным и представляет собой слово «AMIGA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В отношении противопоставленного обозначения по заявке №2007729487/50 Роспатентом было принято решение о регистрации в отношении услуг 38 класса МКТУ «агентства печати новостей; вещание телевизионное, вещание телевизионное кабельное, информация по вопросам дистанционной связи; передача телеграмм; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с

использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; услуги абонентской телеграфной службы; услуги голосовой почты; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи».

Анализ сравниваемых обозначений на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые обозначения «AMIGO» и «AMIGA» характеризуются наличием сходного состава букв и звуков (пять букв и пять звуков, первые четыре из которых совпадают), одинакового количества слогов («а-ми-го» и «а-ми-га» - три слога), входящих в их состав. Отличие при звуковом воспроизведении сравниваемых обозначений обусловлено только разницей их окончаний - «а» и «о». Данные звуки существенно не влияют на восприятие знаков в целом ввиду занимаемой ими конечной позиции и безударного положения.

Относительно семантического критерия сходства следует отметить, что сравниваемые слова, согласно приведенным выше данным словарно-справочной литературы, имеют испанское происхождение. Слова «AMIGO» и «AMIGA» являются существительными мужского и женского рода и обозначают одно и то же понятие – тот(та) с которым(ой) дружат, т.е. сравниваемые обозначения имеют сходное смысловое значение.

Что касается графического критерия сходства, то оно не является определяющим при сравнении указанных словесных обозначений, поскольку их шрифтовое исполнение не обладает такой степенью оригинальности, которая привела бы к утрате ими словесного характера и, как следствие, к иному уровню восприятия потребителем.

Таким образом, учитывая фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными до степени смешения.

Анализ однородности услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал, что услуги 38 класса МКТУ,

указанные в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков соотносятся как род/вид, относятся к одной сфере деятельности, преследуют одни и те же цели, имеют одно и то же назначение и круг потребителей, т.е. являются однородными. Так, ряд услуг, перечисленных в перечне заявленного и противопоставленного обозначений, представляют собой услуги связи посредством телефона, телеграфа, факса. Например, в перечне 38 класса МКТУ заявленного обозначения указаны такие услуги как «передача голоса, информации и данных, доступная посредством телефонии, телевидения, радио, телетайпа, телеграфа; передача факсимильных сообщений, связь телефонная», а противопоставленное обозначение по заявке №2007729487/50 зарегистрировано в отношении таких однородных им услуг как «вещание телевизионное, вещание телевизионное кабельное; передача телеграмм; радиовещание; связь радиотелефонная; связь факсимильная; услуги по предоставлению телеграфной и телефонной связи».

Кроме того, противопоставленное обозначение по заявке №2007729487/50 зарегистрировано в отношении такой услуги как «связь волоконно-оптическая». Данный вид связи широко применяется для предоставления комплекса телекоммуникационных услуг, включающих высокоскоростной доступ в Интернет, услуги телефонной связи, услуги телевизионного приема, что также подтверждает правомерность вывода об однородности указанных в перечне заявленного обозначения услуг, в области Интернет-связи, с вышеупомянутой услугой 38 класса МКТУ противопоставленного обозначения [3].

Также следует отметить, что услуги 38 класса МКТУ - «услуги по предоставлению хостинга группам пользователей и форумам в области компьютеров и компьютерных технологий и услуги по управлению группами пользователей и форумами в области компьютеров и компьютерных технологий», указанные в перечне противопоставленных товарных знаков [1] и [2], представляют собой компьютерные

телекоммуникационные услуги, т.е. услуги, непосредственно указанные в перечне заявленного обозначения.

Что касается довода заявителя о том, что обозначение по заявке №2007729487/50 не может быть противопоставлено ввиду неуплаты Государственной пошлины за регистрацию товарного знака по данной заявке и выдачу свидетельства по нему, то следует отметить, что данная заявка до настоящего времени не отозвана. Государственная пошлина за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства по заявке №2007729487/50 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности соответственно поступила (19.03.2010).

Учитывая изложенное, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени их смешения в отношении однородных услуг, является обоснованным.

Таким образом, учитывая все обстоятельства дела, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 12.01.2010, оставить в силе решение Роспатента от 12.10.2009.