

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 15.02.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 14.01.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011730526, поданное ООО «Экстерна Ритейл», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011730526 с приоритетом от 16.09.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное обозначение в виде оригинально выполненного словесного элемента «ápointá» буквами латинского алфавита, где первая буква «á» заключена в оригинальную геометрическую фигуру в виде квадрата с выступающим элементом. Знак выполнен в черном, белом, темно-розовом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 14.01.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «APPOINT» по свидетельству №341346 с приоритетом от 23.06.2006 в отношении однородных услуг 35 и 41 классов МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не сходны до степени смешения;
- правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 и 41 классов МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 14.01.2013 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 41 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (16.09.2011) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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 представляет собой комбинированное обозначение в виде оригинально выполненного словесного элемента «ápointá» буквами латинского алфавита,

где первая буква «á» заключена в оригинальную геометрическую фигуру в виде квадрата с выступающим элементом. Знак выполнен в черном, белом, темно-розовом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «APPOINT», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак содержат фонетически сходные словесные элементы «ápointá»/ «APPOINT».

Так, фонетическое сходство обусловлено тождеством начальных частей «áро-»/ «APPO-» и сходством конечных частей «-intá»/ «-INT», тождеством состава согласных (р/Р п/Н, т/Т) звуков и сходным составом гласных звуков (á/А, о/О, í/И), а также их одинаковым расположением по отношению друг к другу.

В смысловом отношении заявленное обозначение не является лексической единицей какого-либо языка и, следовательно, является фантазийным, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства словесных обозначений, что усиливает значение иных критериев сходства.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения не приводит к сложности его прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными.

Относительно однородности услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака необходимо отметить следующее. Указанные услуги являются однородными, поскольку относятся к услугам, связанным с рекламной деятельностью и имеют один круг потребителей.

Услуги 41 класса МКТУ заявленного обозначения и услуги 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, также являются однородными, поскольку относятся к услугам, связанным с организацией различных мероприятий, носящих культурно-просветительный или развлекательный характер.

Однородность услуг 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с услугами 35, 41 классов МКТУ, для которых

зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области маркетинга; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» и 41 класса МКТУ «информация по вопросам развлечений; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов учебных или развлекательных; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; развлечение гостей; развлечения; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; формирование цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы». В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных услуг, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении вышеуказанных услуг.

Таким образом, у палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 15.02.2013, отменить решение Роспатента от 14.01.2013, зарегистрировать товарный знак по заявке №2011730526.