

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, рассмотрела возражение от 25.07.2013, поданное ЗАО «Серебряный мир 2000», г. Екатеринбург (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011729199, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2011729199 с приоритетом от 22.08.2011 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Серебряный мир 2000», выполненное буквами русского алфавита и арабскими цифрами стандартным шрифтом.

Роспатентом 29.03.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака только в отношении заявленных товаров 06 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ - «офисная служба». В отношении остальных услуг 35 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения послужило заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иного лица

словесными товарными знаками «Серебряный мир» по свидетельству №124135 [1] и «Silver world» по свидетельству №124136 [2] в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ. Число «2000» является неохраняемым элементом, так как не обладает различительной способностью.

В возражении от 25.07.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- заявитель по заявке №2011729199 и Закрытое акционерное общество «Брокерский торговый Дом муниципалитетов Москвы», являющее правообладателем противопоставленных товарных знаков [1-2], заключили мировое соглашение от 04.04.2013, в котором правообладатель дает безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по указанной заявке в отношении услуг 35 класса МКТУ: реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса применительно к товарам 02, 06, 07 и услугам 39 классов МКТУ, которое было утверждено Определением по делу №А40-19010/13 от 22.04.2013 (копии мирового соглашения и определения суда прилагаются);

- с учетом согласия правообладателя противопоставленных знаков препятствий для регистрации товарного знака в отношении вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ не имеется;

- заявленное обозначение представляет собой различительную часть фирменного наименования заявителя, в состав которой входит и элемент «2000», который, по мнению экспертизы, не обладает различительной способностью;

- элемент «2000» приобрел различительную способность в результате его использования в составе заявленного обозначения, что подтверждается дилерскими сертификатами, дипломами выставок, договорами на размещение рекламы, приложенными к возражению.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2011729199 в отношении всех товаров 06 класса МКТУ, указанных в перечне заявки, а также в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «реклама товаров 02, 06, 07 и услуг 39 классов МКТУ; менеджмент в сфере бизнеса

применительно к товарам 02, 06, 07 и услугам 39 классов МКТУ; административная деятельность в сфере бизнеса применительно к товарам 02, 06, 07 и услугам 39 классов МКТУ; офисная служба» с включением элемента «2000» в качестве охраняемого.

К возражению приложены следующие копии следующих документов:

- решение о регистрации товарного знака от 29.03.2013 [3];
- переписка заявителя с ФИПС [4];
- мировое соглашение между ЗАО «Серебряный мир 2000» и ЗАО «Брокерский торговый Дом муниципалитетов Москвы» [5];
- определение суда об утверждении мирового соглашения [6];
- дилерские сертификаты [7];
- дипломы об участии в выставках [8];
- договоры на размещение рекламы [9].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (22.08.2011) приоритета заявки №2011729199 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, 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 учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как было указано выше, заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Серебряный век» и число «2000», выполненные стандартным шрифтом. Государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 06 и услуг 35 классов МКТУ.

Роспатентом было принято решение о государственной регистрации указанного знака только в отношении товаров 06 класса МКТУ и услуги 35 класса МКТУ – «офисная служба». Отказ в отношении остальных услуг 35 класса МКТУ основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-2] в отношении однородных услуг.

Товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «Серебряный мир», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 14 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

Товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «Silver world», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Знак зарегистрирован в отношении товаров 14 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1-2] показал следующее.

Сходство заявленного обозначения и товарного знака [1] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «Серебряный мир». Отличия сравниваемых знаков, обусловленные наличием в заявленном обозначении числа «2000», не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве обозначений.

Что касается противопоставленного знака [2], то он не является сходным с заявленным обозначением, несмотря на смысловое сходство сравниваемых обозначений «Серебряный мир» и «Silver world» в русском и английском языках, поскольку они отличаются фонетически и графически. Указанное обусловлено разным составом слогов, букв и звуков, а также использованием букв разных алфавитов и наличием числа «2000» в заявленном обозначении.

Анализ перечня услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2011729199 и для которых действует знак [1], показал их однородность, обусловленную тем, что они имеют один вид, относятся к одной родовой группе, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей. Сходство обозначений и однородность услуг свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных услуг.

Вместе с тем, следует отметить, что правообладатель противопоставленных знаков [1-2] дал свое согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2011729199 в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «реклама товаров 02, 06, 07 и услуг 39 классов МКТУ; менеджмент в сфере бизнеса применительно к товарам 02, 06, 07 и услугам 39 классов МКТУ; административная деятельность применительно к товарам 02, 06, 07 и услугам 39 классов МКТУ», что подтверждается

мировым соглашением [5], заключенным между заявителем и правообладателем противопоставленных товарных знаков и утвержденным определением суда [6].

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков до степени их смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в решении Роспатента, не является более препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011729199 в отношении указанных услуг 35 класса МКТУ.

Число «2000», входящее в состав заявленного обозначения, не обладает различительной способностью, так как представляет собой цифры, не имеющие характерного графического исполнения.

В отношении довода заявителя о приобретении этим элементом различительной способности в составе заявленного обозначения, следует отметить, что материалы возражения не содержат документов, подтверждающих, что заявленное обозначение с входящим в него элементом «2000» приобрело различительную способность в результате его использования в отношении заявленного перечня товаров и услуг. Представленные материалы [7-9] свидетельствуют об использовании заявителем своего фирменного наименования, а не обозначения, которым маркируются товары.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 25.07.2013, изменить решение Роспатента от 29.03.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011729199.