

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 17.10.2013, поданное компанией Costa Crociere S.P.A., Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1101352, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1101352 с конвенционным приоритетом от 18.08.2011 была произведена 03.10.2011 на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 39, 41 и 43 классов МКТУ, перечисленных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1101352 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Costa», выполненный буквами латинского алфавита, над которым размещен изобразительный элемент, напоминающий букву «С».

Роспатентом было принято решение от 08.07.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1101352 в отношении услуг 39 класса МКТУ, мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В отношении товаров 16 и услуг 41 и 43 класса МКТУ правовая охрана указанному знаку предоставлена.

В заключении по результатам экспертизы указано, что данный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 391385, содержащим словесный элемент «COSTA», зарегистрированным с более ранним приоритетом в отношении услуг 39 класса МКТУ на имя иного лица.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и семантическом сходстве входящих в состав сравниваемых знаков словесных элементов «COSTA».

В палату по патентным спорам поступило возражение от 17.10.2013, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.07.2013. Доводы возражения сводятся к следующему:

- услуги 39 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 391385, не являются однородными части услуг 39 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1101352, а именно услуге «поднятие затонувших судов», поскольку данная услуга является узкоспециальной, не охватываемой обобщенным понятием «транспортировка»; имеет ограниченный и строго определенный круг потребителей, не совпадающий с обычным кругом потребителей услуги «транспортировка», характеризуется применением специальных знаний и техники, не относящейся к технике, обычно используемой при оказании услуги «транспортировка»; и, соответственно, не может рассматриваться как разновидность услуги «транспортировка», указанной в свидетельстве на товарный знак № 391385;

- даже в отношении той части услуг 39 класса МКТУ, которая может быть признана однородной услугам, указанным в свидетельстве на товарный знак № 391385, знаку по международной регистрации № 1101352 может быть предоставлена правовая охрана в Российской Федерации, поскольку сравниваемые знаки создают совершенно разное зрительное впечатление и могут сосуществовать на российском рынке услуг 39 класса МКТУ, не создавая вероятности их смешения потребителями соответствующих услуг;

- существенные различия между сравниваемыми знаками обусловлены, в частности, использованием различных оригинальных шрифтов (низкого, широкого

и ровного шрифта, с одной стороны, и высокого, узкого и неровного шрифта, с другой стороны); использованием различных оригинальных изобразительных элементов, выполненных в различной стилистике (индустриального характера, с одной стороны, и пейзажного характера, с другой); использованием различной цветовой гаммы (монохромное изображение, с одной стороны, и сочетание ярких и насыщенных цветов – синего и оранжевого, с другой стороны). При этом, изобразительный элемент противопоставленного товарного знака в виде кроны пальмового дерева в значительной степени затрудняет однозначное прочтение словесного элемента товарного знака: он может быть прочтен либо как «косиа» (или «козиа»), либо как «коста»;

- словесный элемент «бюро путешествий» товарного знака по свидетельству № 391385 существенным образом определяет восприятие знака в целом как обозначения услуг бюро путешествий, что дополнительно ограничивает этот товарный знак от таких услуг как «перевозка грузов; поднятие затонувших судов; хранение товаров».

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента от 08.07.2013 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1101352 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

- копия решения об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1101352 [1];

- публикация из базы данных сведений о знаке по международной регистрации № 1101352 [2];

- публикация из базы данных сведений о товарном знаке по свидетельству № 391385 [3].

На заседании коллегии палаты по патентным спорам по рассмотрению возражения от 17.10.2013, состоявшемся 20.12.2013, представитель заявителя представил ходатайство о переносе заседания, в связи с инициированием им разбирательства в суде, касающегося неиспользования противопоставленного товарного знака, в удовлетворении которого было отказано.

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

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (18.08.2011) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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.

Согласно описанию, приведенному представителем заявителя, знак по международной регистрации № 1101352 (см. Рис.1) представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Costa», выполненного оригинальным



Рис. 1. Знак по международной регистрации № 1101352

шрифтом буквами латинского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент в виде латинской буквы «С», опоясывающей три корабельные трубы. Изобразительный элемент символизирует основную область деятельности заявителя – управление флотом круизных морских кораблей.

Предоставление правовой охраны данному знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 39, 41 и 43 классов МКТУ, перечисленных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 08.07.2013 отказано в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1101352 в отношении услуг 39 класса МКТУ в связи с существованием товарного знака по свидетельству № 391385. В отношении товаров 16 и услуг 41 и 43 классов МКТУ правовая охрана знаку была предоставлена.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 391385 (см. Рис. 2) с приоритетом от 04.06.2008 зарегистрирован 13.10.2009. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении услуг 39 класса МКТУ. Противопоставленный товарный знак является комбинированным и состоит из изобразительного и словесного элементов. Изобразительный элемент



Рис. 2. Товарный знак по свидетельству № 391385

выполнен в виде стилизованного изображения пальмы и солнечного диска в синем и оранжевом цвете. Словесная часть знака состоит из трех словесных элементов: «COSTA», «бюро» и «путешествий», – выполненных буквами латинского и русского алфавитов в синем и оранжевом цвете.

Сравнительный анализ упомянутых знаков показал следующее.

Основным элементом знака заявителя является словесный элемент «Costa», поскольку именно на нем акцентируется внимание при восприятии знака.

Основным элементом противопоставленного товарного знака является словесный элемент «COSTA», так как словесная часть «бюро путешествий» указывает на область деятельности и является неохраняемым элементом знака.

При анализе сходства сравниваемых знаков анализируется сходство сильных элементов знаков. В сравниваемых обозначениях доминирующими являются словесные элементы «Costa» и «COSTA», которые являются тождественными по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных элементов.

Наличие изобразительных элементов в сравниваемых знаках ослабляет их сходство, однако, в данном случае, следует руководствоваться фонетическим и семантическим тождеством основных элементов знаков, совокупность которых приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Следовательно, вывод о сходстве знака по международной регистрации № 1101352 и товарного знака по свидетельству № 391385, изложенный в заключении по результатам экспертизы, следует признать обоснованным.

Анализ однородности товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1101352, и услуг, перечисленных в свидетельстве № 391385, показал следующее.

Услуги 39 класса МКТУ знака по международной регистрации № 1101352 «услуги судоходства; перевозка¹ грузов; перевозки водным транспортом; перевозки речным транспортом; перевозки морские; хранение товаров; сопровождение и перевозка пассажиров, путешественников; экскурсии; организация путешествий; услуги водного прогулочного транспорта; услуги авиаперевозок, перевозок

¹ Перевозка – транспортирование грузов, товаров или пассажиров (<http://dic.academic.ru>).

железнодорожных, перевозок на паромов, по воде, на корабле; организация круизов и экскурсий; бронирование билетов для путешествий» являются однородными услугам 39 класса МКТУ «транспортировка²; упаковка и хранение товаров; организация путешествий», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака, поскольку совпадают по виду, назначению и кругу потребителей.

Вместе с тем услуги проката (location) и услуги по подъему затонувших судов (renflouage de navires), указанные в перечне международной регистрации № 1101352, относятся к иным видам деятельности, предполагающим наличие большого имущественного комплекса. А в случае предоставления услуг по подъему затонувших судов, необходимы также специальное дорогостоящее оборудование и навыки подводных работ. В связи с этим у потребителя не может возникнуть представление об оказании этих услуг и услуг, указанных в перечне свидетельства № 391385, одним лицом.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что в отношении услуг 39 класса МКТУ «location de bateaux; location d'automobiles; renflouage de navires» отсутствует сходство до степени смешения рассматриваемого знака и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 391385, в связи с чем знаку по международной регистрации № 1101352 может быть предоставлена правовая охрана.

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

удовлетворить возражение от 17.10.2013, отменить решение Роспатента от 08.07.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1101352 в отношении товаров и услуг 16, 41 и 43 классов МКТУ, а также в отношении услуг 39 класса МКТУ «location de bateaux; location d'automobiles; renflouage de navires».

² Транспортировка (также доставка) — процесс перемещения груза/объекта в место назначения, посредством тех или иных транспортных средств (<http://ru.wikipedia.org>).