

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 15.06.2012. Данное возражение подано ООО «Прометей-Сити», Россия (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010701262, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010701262 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «Prometey City» была подана на имя заявителя 21.01.2010 в отношении товаров и услуг 25, 27, 28, 35, 36, 37, 39, 41, 43 и 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой словосочетание «Prometey City», между словами которого изображена стилизованная черная фигура бегущего человека (олимпийца), несущего в руке факел на фоне расходящихся лучей. Правовая охрана испрашивается в золотистом, черном, красном и белом цветовом сочетании.

Роспатентом 26.12.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010701262 в отношении товаров 27 и 28 классов МКТУ, в отношении товаров и услуг 25, 35, 36, 37, 39, 41, 43 и 44 классов МКТУ в государственной регистрации было отказано в связи с несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 25, 35, 36, 37, 39, 41, 43 и 44 классов МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными (или заявленными на регистрацию) на имя других лиц обозначениями:

- изобразительный знак, свидетельство № 183084, приоритет от 05.11.1999, ООО «Закнефтегазстрой-Прометей», услуги 35, 36, 37, 39, 41 и 42 классов МКТУ [1];

- «ПРОМЕТЕЙ», заявка № 2009734210, приоритет от 17.12.2009, Шишов В.В., услуги 35, 38, 41, 43 и 44 классов МКТУ [2];

- «АПТЕКА СИТИ», № 423386, приоритет от 21.07.2009, ООО «Аптека-Сити», услуги 35 и 44 классов МКТУ [3];

- «Сити», свидетельство № 411783, приоритет от 14.07.2009, Свердлов М.Л., товары и услуги 25 и 35 классов МКТУ [4];

- «Сити», свидетельство № 380160, приоритет от 04.04.2008, Свердлов М.Л., товары и услуги 25 и 35 классов МКТУ [5];

- «Сити», свидетельство № 396596, приоритет от 14.07.2009, Свердлов М.Л., товары и услуги 25 и 35 классов МКТУ [6];

- «CITI», свидетельство № 419090, приоритет от 01.07.2009, «Ситигруп Инк., корпорация штата Делавэр», услуги 36 класса МКТУ [7];

- «citi», свидетельство № 288885, приоритет от 28.04.1999, «Ситигруп Инк., корпорация штата Делавэр», услуги 36 класса МКТУ [8];

- «ПРОМЕТЕЙ», свидетельство № 420269, приоритет от 07.10.2008, ООО «Производственно-промышленная компания «Прометей», услуги 37 класса МКТУ [9];

- «ПРОМЕТЕЙ», свидетельство № 353957, приоритет от 15.08.2006, ООО «Русский салют», услуги 35 класса МКТУ [10];

- «CITY», свидетельство № 134368, приоритет от 15.09.1992, ОАО «СИТИ», услуги 36 и 42 классов МКТУ [11];

- «CITY», свидетельство № 161094, приоритет от 19.12.1995, ОАО «СИТИ», услуги 36 и 42 классов МКТУ [12];

- «СИТИ», свидетельство № 161095, приоритет от 19.12.1995, ОАО «СИТИ», услуги 36 и 42 классов МКТУ [13];
- «СИТИ ОБУВЬ», свидетельство № 286283, приоритет от 26.07.2002, ООО «АмексКом», услуги 35 класса МКТУ [14];
- «СИТИ ОПТИКА оптический салон», свидетельство № 247006, приоритет от 08.01.2002, ООО «С.О. Оптикал Трейд Ко.Лтд», услуги 37 и 41 классов МКТУ [15];
- «Прометей», свидетельство № 234233, приоритет от 19.02.2001, Дочернее предприятие «Кондитерская корпорация «РОШЕН», услуги 35 класса МКТУ [16];
- «ПРОМЕТЕЙ», свидетельство № 216263, приоритет от 31.10.2000, Икаев Г.И., товары и услуги 25 и 36 классов МКТУ [17];
- «ПРОМЕТЕЙ», свидетельство № 187099, приоритет от 13.08.1998, ООО «Управляющая компания «Аура», услуги 38, 41 и 42 классов МКТУ [18];
- «ПРОМЕТЕЙ», свидетельство № 172843, приоритет от 08.04.1996, АООТ Инженерно-технологический центр «Прометей», услуги 37 и 41 классов МКТУ [19];
- «LA CITY», международная регистрация № 662602, приоритет от 24.04.1996, «SAFAN», товары 25 класса МКТУ [20];
- «PROMETEUS», международная регистрация № 505648, приоритет от 07.05.1986, «L'OREAL», услуги 42 класса МКТУ [21].

В палату по патентным спорам 15.06.2012 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к неоднородности сравниваемых услуг:

- заявитель не согласен с однородностью услуг 35 класса МКТУ: «управление гостиничными делами» и услуг 43 класса МКТУ: «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты], аренда временного жилья, базы отдыха, бронирование мест в гостиницах, бронирование мест в пансионатах, бронирование мест для временного жилья, гостиницы, услуги баз отдыха [предоставление жилья]»;

- по сути, единственной до определенной степени однородной услугой может быть сочтена услуга «туристические базы», в отношении которой действует правовая охрана знаков [12, 13], однако сравниваемые знаки не могут быть рассмотрены как сходные в целом;

- знаки [10, 18] также не могут быть признаны сходными в силу различного общего зрительного впечатления, кроме того правовая охрана данных знаков досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ: «управление гостиничными делами»;

- в отношении изобразительного знака [1] следует отметить, что владелец знака и заявитель по рассматриваемой заявке являются генеральными партнерами, в том числе по вопросам, связанным с использованием этого знака. Владелец противопоставленного знака [1] выражает свое полное, безотзывное и бессрочное согласие на регистрацию и использование обозначения на территории Российской Федерации.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ: «управление гостиничными делами» и услуг 43 класса МКТУ: «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты], аренда временного жилья, базы отдыха, бронирование мест в гостиницах, бронирование мест в пансионатах, бронирование мест для временного жилья, гостиницы, услуги баз отдыха [предоставление жилья]».

К возражению приложена копия письма-согласия (оригинал в материалах дела отсутствует) {1}.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (21.01.2010) заявки №2010701262 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на

регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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  является комбинированным и представляет собой композицию, в центре которой размещено стилизованное изображение бегущего человека, несущего в руке факел, на фоне расходящихся лучей, выполненных в виде полукруга. Слева и справа от изображения расположены словесные элементы «Prometey» и «City», выполненные оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, первые буквы слов – заглавные. Правовая охрана с учетом возражения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ: «управление гостиничными делами» и услуг 43 класса МКТУ: «агентства по

обеспечению мест [гостиницы, пансионаты], аренда временного жилья, базы отдыха, бронирование мест в гостиницах, бронирование мест в пансионатах, бронирование мест для временного жилья, гостиницы, услуги баз отдыха [предоставление жилья]», в золотистом, черном, красном и белом цветовом сочетании.

Противопоставленные обозначения следует разделить на три группы:

- изобразительный знак [1], воспроизводящий изобразительный элемент заявленного обозначения;
- знаки, включающие словесный элемент «ПРОМЕТЕЙ/PROMETEUS» [2, 9, 10, 16-19, 21];
- знаки, включающие словесный элемент «СИТИ/CITI/CITY» [3-8, 11-15, 20].

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что поскольку заявителем в возражении ограничен объем притязаний услугами 35 и 43 классов МКТУ, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленных обозначений [1-8, 10-14, 16-18, 21], в перечнях которых имеются услуги 35 и 43 классов МКТУ, а также услуги 36 и 42 классов МКТУ, которые могут быть признаны однородными заявленным услугам.

Анализ перечней указанных знаков показал, что перечни услуг противопоставленных знаков [1-8, 10, 14, 16-18, 21] не содержат услуг, однородных заявленным услугам, приведенным в скорректированном перечне.

Таким образом, сравнительный анализ проводился в отношении заявленного обозначения и противопоставленных знаков [11-13]. Правовая охрана противопоставленных знаков [11-13] действует в отношении таких услуг 36 и 42 классов МКТУ, как: «агентства по прокату и сдаче в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду недвижимого имущества, квартир, агентства квартирные, по операциям с недвижимым имуществом, и по сдаче его в аренду, управление недвижимым имуществом; туристические базы», которые следует признать однородными заявленным услугам, приведенным в скорректированном перечне, необходимо отметить следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [11-14] показал, что каждое обозначение содержит в своем фонетически близкий элемент «City/СИТИ/CITI/CITY», что сближает знаки.

Вместе с тем, коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание, что заявленное обозначение представляет собой художественную композицию, в которой значительное пространственное расположение имеет изобразительная часть. При этом словесные элементы «Prometey» и «City» композиционно связан с изображением расходящихся лучей, выполненных в виде полукруга. Указанное обуславливает визуальное несходство заявленного обозначения со словесными противопоставленными знаками. Исполнение словесных элементов в случае со знаком [13] буквами разных алфавитов усиливает графическое несходство знаков.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [11-13] следует признать несходными в целом.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия палаты по патентным спорам не находит оснований для отказа в предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке № 2010701262 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении услуг 35 класса МКТУ: «управление гостиничными делами» и услуг 43 класса МКТУ: «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты], аренда временного жилья, базы отдыха, бронирование мест в гостиницах, бронирование мест в пансионатах, бронирование мест для временного жилья, гостиницы, услуги баз отдыха [предоставление жилья]».

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

удовлетворить возражение от 15.06.2012, изменить решение Роспатента от 26.12.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010701262.