

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 23.03.2017 возражение индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В., Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 457816, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 457816 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.03.2012 по заявке № 2011702072 с приоритетом от 21.01.2011 в отношении товаров 09, 28 и услуг 35, 38, 41, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Октавиан.СПб», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству № 457816 словесное обозначение «OCTAVIAN», выполненное буквами латинского алфавита.

В поступившем 23.03.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ с товарным знаком «Октавиан» по свидетельству № 540494, охраняемым на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении всех товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, письменный отзыв на него не был представлен. Однако доводы представителя правообладателя, участвовавшего в заседании коллегии, в его устном выступлении сводились к тому, что сопоставляемые товарные знаки не являются сходными, поскольку они выполнены буквами разных алфавитов и имеют разное смысловое значение, а товары и услуги, для индивидуализации которых они предназначены, не являются однородными, поскольку представляют собой разные виды товаров и услуг и относятся к совершенно разным сферам экономической деятельности.

На основании изложенного представитель правообладателя просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (21.01.2011) правовая база для оценки его охраноспособности 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 14.4.2.2 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита словесное обозначение «ОСТАVIAN». Правовая охрана оспариваемому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 21.01.2011, в частности, в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 540494 с приоритетом от 26.11.2001 представляет собой словесное обозначение «Октавиан», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Данный товарный

знак охраняется на имя лица, подавшего возражение, в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака («ОCTAVIAN» – «Октавиан») показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу их фонетического и семантического тождества.

Так, в частности, слово «Октавиан» является допустимой транслитерацией буквами русского алфавита слова «ОCTAVIAN», что обуславливает вывод об их фонетическом тождестве. При этом они представляют собой одно и то же мужское личное имя латинского происхождения – от латинского Octavianus (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Словарь личных имен / Октавиан» – <http://dic.academic.ru>), что, в свою очередь, обуславливает вывод также и об их семантическом тождестве.

Сходство сравниваемых знаков усиливается еще и за счет того, что они являются исключительно словесными обозначениями (в одно слово) и выполнены практически одинаковым (стандартным) шрифтом.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (применение разных алфавитов и отличия в использовании заглавных и строчных букв) играют всего лишь второстепенную роль при восприятии этих знаков в целом в силу наличия у них фонетического и семантического тождества.

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых установлено их сходство. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак, несмотря на их

отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

В этой связи необходимо отметить и то, что вероятность смешения на рынке индивидуализируемых сравниваемыми товарными знаками товаров и услуг значительно увеличивается в силу фонетического и семантического тождества данных знаков, ввиду чего диапазон товаров и услуг, подлежащих признанию в качестве однородных, обязательно расширяется.

Так, товары 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы игровые компьютерные», приведенные в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака, и услуга 42 класса МКТУ «программирование», в отношении которой охраняется противопоставленный товарный знак, несомненно, являются однородными, так как они относятся к одной и той же сфере экономической деятельности, поскольку в Международной классификации товаров и услуг под приведенной в 42 классе услугой «программирование» понимается исключительно процесс создания именно компьютерных программ, которые и являются, собственно, результатом (продуктом) программирования – профессиональной деятельности соответствующих специалистов-программистов.

К тому же, сравниваемые товары 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы игровые компьютерные» и услуга 42 класса МКТУ «программирование» имеют один и тот же круг потребителей и являются взаимозаменяемыми, так как соответствующий их потребитель может как приобрести необходимую ему уже готовую для использования компьютерную программу, так и заказать услугу по ее созданию (программированию).

В свою очередь, другие товары 09 класса МКТУ, приведенные в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака, представляют собой различные устройства (приборы, инструменты, аппараты, оборудование и магнитные носители информации), которые являются продуктами именно самой производственной деятельности в строго определенных отраслях производства конкретных товаров, то есть они относятся к совершенно иной сфере экономики, чем приведенные в противопоставленной регистрации товарного знака услуги 35 класса

МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба» (то есть услуги в сфере оказания деловой помощи иным хозяйствующим субъектам в обеспечении их функционирования и организации деятельности) и услуги 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование» (то есть услуги в сфере общественного питания, гостиничного бизнеса, ухода за телом человека, ветеринарии и сельского хозяйства, правовой помощи, инжиниринга и науки, создания компьютерных программ). Данное обстоятельство обуславливает вывод об их неоднородности.

Все приведенные в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака услуги 35 класса МКТУ, за исключением только услуг «прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; услуги в области общественных отношений», представляют собой по существу услуги в сфере оказания деловой помощи иным хозяйствующим субъектам в обеспечении их функционирования и организации деятельности. Данные услуги 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака и услуги 35 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака, принимая во внимание фонетическое и семантическое тождество сравниваемых знаков, подлежат признанию в качестве однородных услуг, как относящиеся к одной и той же сфере экономики, к одним и тем же родовым группам услуг (услуги по продвижению товаров, менеджменту и администрированию и офисные услуги) и соотносящиеся как вид-род.

Вместе с тем, услуги 35 класса МКТУ «прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования» и «услуги в области общественных отношений» никак не являются однородными им, так как услуги проката указанного оборудования относятся к совершенно иному рынку услуг и, соответственно, к иной родовой группе услуг, имеющих абсолютно иное назначение (предоставление во временное владение и пользование движимого имущества) и

отличающихся условиями их оказания (на основании соглашения о передаче во временное владение и пользование имущества за определенную плату), а услуги в области общественных отношений, в свою очередь, касаются совершенно иных отношений – социальных взаимосвязей, возникающих в социальном взаимодействии, в связи с положением людей и функциями, выполняемыми ими в обществе, то есть имеют также абсолютно другое назначение и, соответственно, отличаются условиями их оказания и кругом потребителей. При этом все эти услуги никак не могут быть взаимозаменяемыми с бизнес-услугами – услугами по оказанию помощи иным хозяйствующим субъектам в продвижении их товаров и организации функционирования их экономической деятельности на том или ином определенном рынке товаров или услуг.

Все приведенные в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака услуги 42 класса МКТУ, за исключением только услуг «дизайн художественный; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки; прокат компьютеров», представляют собой по существу услуги в сфере инжиниринга, науки, IT-технологий и программирования. Данные услуги 42 класса МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака и услуги 42 класса МКТУ «промышленные и научные исследования и разработки; программирование» противопоставленной регистрации товарного знака, принимая во внимание фонетическое и семантическое тождество сравниваемых знаков, также подлежат признанию в качестве однородных услуг, как относящиеся к одной и той же сфере экономики и соотносящиеся друг с другом как вид-род.

Вместе с тем, услуги 42 класса МКТУ «дизайн художественный; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки» и «прокат компьютеров» никак не являются однородными им, так как дизайнерские услуги относятся к совершенно иному рынку услуг и, соответственно, к иной родовой группе услуг, имеющих абсолютно иное назначение (художественное проектирование эстетических свойств) и отличающихся условиями их оказания (оказываются художниками-дизайнерами), а услуги проката компьютеров, в свою очередь, относятся также к совершенно иному рынку услуг и, соответственно, к

иной родовой группе услуг, имеющих абсолютно иное назначение (предоставление во временное владение и пользование движимого имущества) и отличающихся условиями их оказания (на основании соглашения о передаче во временное владение и пользование имущества за определенную плату). При этом все эти услуги никак не могут быть взаимозаменяемыми с услугами в сфере инжиниринга, науки, IT-технологий и программирования, которые имеют другое назначение.

К тому же, услуги 35 класса МКТУ «прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; услуги в области общественных отношений» и услуги 42 класса МКТУ «дизайн художественный; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки; прокат компьютеров» никак не являются однородными также и услугам 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба», так как они аналогично относятся к совершенно разным сферам экономики, разным родовым группам услуг и имеют абсолютно разное назначение (предоставление во временное владение и пользование движимого имущества, обеспечение социального взаимодействия, художественное проектирование эстетических свойств – обеспечение едой, жильем, уход за телом человека, уход за животными и сельхозугодиями, оказание правовой помощи).

Таким образом, в результате исследования перечня товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака, с учетом наличия у сравниваемых товарных знаков фонетического и семантического тождества, коллегией были выявлены только следующие товары и услуги, которые могут быть признаны однородными с соответствующими услугами противопоставленной регистрации товарного знака: товары 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы игровые компьютерные», все услуги 35 класса МКТУ, кроме «прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; услуги в области общественных отношений», и все услуги 42 класса МКТУ, кроме «дизайн

художественный; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки; прокат компьютеров».

В силу изложенных обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней товаров и услуг оспариваемой и противопоставленной регистраций товарных знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности указанных выше однородных товаров и услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые сходные товарные знаки, одному производителю.

Указанное обуславливает вывод о сходстве сравниваемых товарных знаков до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров и услуг.

Следовательно, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса только в отношении вышеуказанной части товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении соответствующих однородных товаров и услуг оспариваемого товарного знака и принадлежащего именно лицу, подавшему возражение, противопоставленного товарного знака с более ранним приоритетом обуславливает вывод о наличии у него заинтересованности в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 457816 по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.03.2017, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 457816 недействительным в отношении товаров 09 класса МКТУ «программы для компьютеров; программы игровые компьютерные», всех услуг 35 класса МКТУ, кроме «прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; услуги в области общественных

отношений», и всех услуг 42 класса МКТУ, кроме «дизайн художественный; услуги в области промышленной эстетики; услуги дизайнеров в области упаковки; прокат компьютеров».