

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 16.05.2013. Данное возражение подано компанией «Ворола Файненшиал Лтд.», Британские Виргинские острова (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011737122, при этом установлено следующее.

Заявка № 2011737122 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «kari.com» была подана на имя заявителя 11.11.2011 в отношении товаров и услуг 14, 18, 25 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.02.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2011737122 в отношении всех заявленных товаров 14, 18 и 25 классов МКТУ, в отношении всех услуг 35 класса МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в связи с его несоответствием 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 услуг 35 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ЗАО Научно-производственная компания «Кари») товарным знаком «КАРИ» (свидетельству № 139596, приоритет 04.10.1994) [1].

В заключении экспертизы также указано, что элемент «com» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В палату по патентным спорам 17.05.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- сферой деятельности заявителя является производство и дальнейшая реализация через торговую сеть продукции, относящейся к товарам 03, 04, 11, 14, 18, 21, 25, 26 классов МКТУ, часть из которых заявлена в рассматриваемой заявке;

- заявитель еще до вынесения экспертизой уведомления обращался с иском в Арбитражный суд о досрочном частичном прекращении действия товарного знака по свидетельству № 139596, и одновременно вел переговоры с правообладателем товарного знака ЗАО НПК «Кари»;

- решением Арбитражного суда города Москвы от 08 ноября 2012 года, оставленным без изменения Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 30 января 2013 года по делу № А40-48114/12-5-440 правовая охрана товарного знака по свидетельству № 139596 была досрочно прекращена в отношении части услуг 35 класса МКТУ и части услуг 42 класса МКТУ;

- в ходе проведения переговоров между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака было подписано мировое соглашение и Договор о разграничении товарных знаков;

- после решения Арбитражного суда и подачи правообладателем заявления о внесении изменений, перечень услуг 35 и 42 классов МКТУ выглядит следующим образом: 35 класс - выпуск рекламных листов, брошюр для товаров 09 класса МКТУ; демонстрация товаров 09 класса МКТУ; организация ярмарок, включенная в 35 класс, для товаров 09 класса МКТУ; реклама товаров 09 класса МКТУ; 42 класс - агентства по предоставлению жилых помещений (гостиниц, пансионатов), архитектура (услуги специалистов-архитекторов), гостиницы, дизайн промышленный, дизайн в области упаковки (услуги), закусочные, инженерные работы конструкторские, использование запатентованных изобретений, исследования технические, кафе, конструкторские работы для строительства,

консультации по вопросам строительства и архитектуры, консультации профессиональные, включенные в 42 класс, для товаров 09 класса МКТУ, организация выставок (предоставление оборудования) товаров 09 класса МКТУ, офсетная печать, прокат вычислительных машин, реализация товаров 09 класса МКТУ, рестораны, службы переводов, составление программ для вычислительных машин, типографское дело, фотографирование, юридические службы.

Кроме того, заявителем выражено согласие с неохраноспособностью элемента «com».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента в части отказа в отношении услуг 35 класса МКТУ и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня услуг 35 класса МКТУ: «представление товаров 03, 04, 11, 14, 18, 21, 25, 26 классов на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров 03, 04, 11, 14, 18, 21, 25, 26 классов [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов товаров 03, 04, 11, 14, 18, 21, 25, 26 классов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 03, 04, 11, 14, 18, 21, 25, 26]».

На заседании коллегии, состоявшемся 18.07.2013, заявителем представлен договор о разграничении товарных знаков от 04.07.2013 (1).

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

С учетом даты приоритета (11.11.2011) заявки № 2011737122 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

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 14.4.2.2 Правил установлено, что 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 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 горизонтально-ориентированный прямоугольник, в котором размещен словесный элемент «kari.com», разделенный точкой и выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана с учетом возражения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ:

«представление товаров 03, 04, 11, 14, 18, 21, 25, 26 классов на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров 03, 04, 11, 14, 18, 21, 25, 26 классов [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов товаров 03, 04, 11, 14, 18, 21, 25, 26 классов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 03, 04, 11, 14, 18, 21, 25, 26]».

Противопоставленный знак «КАРИ» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ: «выпуск рекламных листов, брошюр, демонстрация товаров, организация ярмарок, включенная в 35 класс; реклама» и услуг 42 класса МКТУ: «реализация товаров».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) фонетически тождественный элемент «kari/КАРИ», что свидетельствует об их сходстве..

Различия в исполнении букв (строчные и заглавные), а также наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента в виде прямоугольника, выступающего фоном, не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку в комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения). В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

В силу изложенного можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение в целом ассоциируется с противопоставленным знаком [1], несмотря на отдельные отличия.

Следует указать, что сходство обозначений заявителем не оспаривается.

Анализ услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуг 35 и 42 классов МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного знака [1], показал, что на дату приоритета заявленного обозначения перечни

сопоставляемых знаков содержали однородные услуги 35 и 42 классов МКТУ, относящихся к рекламе и продвижению товаров.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35(42) класса МКТУ. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были приняты во внимание вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что владелец противопоставленного знака [1] в договоре (1) дал свое согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2011737122 в отношении перечисленных в возражении услуг 35 класса МКТУ. Кроме того, в пункте 2 договора (1) владельцем знака [1] указано обязательство по ограничению перечня услуг 35 и 42 классов МКТУ противопоставленного знака следующими услугами: 35 класс – «выпуск рекламных листов, брошюр для товаров 09 класса МКТУ; демонстрация товаров 09 класса МКТУ; организация ярмарок, включенная в 35 класс, для товаров 09 класса МКТУ; реклама товаров 09 класса МКТУ», 42 класс – «консультации профессиональные, включенные в 42 класс, для товаров 09 класса МКТУ, организация выставок (предоставление оборудования) товаров 09 класса МКТУ, реализация товаров 09 класса МКТУ».

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются сходными, а не тождественными, а также разграничение сфер деятельности, предоставление согласия учтено палатой по патентным спорам при рассмотрении возражения от 16.05.2013.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, с учетом согласия заявителя на исключение из самостоятельной правовой охраны элемента «com» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану товарному знаку по заявке № 2011737122 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в

отношении услуг 35 класса МКТУ: «представление товаров 03, 04, 11, 14, 18, 21, 25, 26 классов на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров 03, 04, 11, 14, 18, 21, 25, 26 классов [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов товаров 03, 04, 11, 14, 18, 21, 25, 26 классов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 03, 04, 11, 14, 18, 21, 25, 26]».

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

удовлетворить возражение от 16.05.2013, изменить решение Роспатента от 14.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2011737122 в отношении всех товаров 14, 18 и 25 классов МКТУ и услуг 35 класса МКТУ: «представление товаров 03, 04, 11, 14, 18, 21, 25, 26 классов на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров 03, 04, 11, 14, 18, 21, 25, 26 классов [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов товаров 03, 04, 11, 14, 18, 21, 25, 26 классов; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами 03, 04, 11, 14, 18, 21, 25, 26]».