

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 25.09.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЕВРОЭКСПО», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012745855 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012745855 с приоритетом от 27.12.2012 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «INTERTOOL», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.06.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаками «INTERTOOL» по международным регистрациям №№ 499974, 956907 и с товарным знаком «ИНТЕР ТУЛ» по свидетельству № 279370, правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет, в

отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, однородных товарам 16 и услугам 35, 41, 42 классов МКТУ противопоставленных регистраций знаков.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.09.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.06.2014. Доводы возражения сводятся к тому, что решениями Суда по интеллектуальным правам по делам № СИП-423/2013 и № СИП-424/2013 правовая охрана противопоставленных знаков «INTERTOOL» по международным регистрациям №№ 499974 и 956907 досрочно полностью прекращена на территории Российской Федерации в связи с неиспользованием, а противопоставленный товарный знак по свидетельству № 279370 не является сходным с заявленным обозначением, поскольку состоит из двух слов («ИНТЕР ТУЛ»), причем слово «ИНТЕР» включено в этот товарный знак как неохраняемый элемент.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

Вместе с тем, из перечня товаров и услуг рассматриваемой заявки № 2012745855 были исключены все товары и услуги 16, 35 и 41 классов МКТУ, кроме услуг 35 класса МКТУ «услуги субподрядные (коммерческая помощь)» (см. уведомление ФИПС от 21.04.2015 о выделении заявки № 2015706543 из первоначальной заявки № 2012745855).

Исходя из данного обстоятельства, возражение подлежит рассмотрению касательно только услуг 35 класса МКТУ «услуги субподрядные (коммерческая помощь)», оставшихся в рассматриваемой заявке.

Изучив материалы дела, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (27.12.2012) 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 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 тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

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.

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита словесное обозначение «INTERTOOL».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 27.12.2012 испрашивается по рассматриваемой заявке № 2012745855, как отмечалось выше, только в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги субподрядные (коммерческая помощь)».

Противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 499974 (с конвенционным приоритетом от 06.09.1985) и 956907 (с конвенционным приоритетом от 10.10.2007) представляют собой словесные обозначения «INTERTOOL», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Данные противопоставленные знаки охраняются на территории Российской Федерации на имя другого лица, в частности, в отношении услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ.

Необходимо отметить то, что правовая охрана этих международных знаков на территории Российской Федерации в отношении указанных услуг, вопреки отмеченному заявителем в возражении, никак не была прекращена решениями Суда по интеллектуальным правам по делам № СИП-423/2013 и № СИП-424/2013.

Так, решением Суда по интеллектуальным правам от 17.10.2014 по делу № СИП-423/2013 в удовлетворении требований заявителя по заявлению о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации № 499974 было отказано. Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 19.01.2015 по данному делу указанный судебный акт первой инстанции был оставлен без изменения, а кассационная жалоба заявителя – без удовлетворения. Определением Верховного Суда Российской Федерации № 300-ЭС15-2422 от 13.04.2015 в передаче кассационной жалобы заявителя по указанному делу для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации было отказано.

В свою очередь, решением Суда по интеллектуальным правам от 27.08.2014 по делу № СИП-424/2013 требования заявителя о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации № 956907 в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов

МКТУ действительно были удовлетворены. Однако Постановлением Суда по интеллектуальным правам от 22.01.2015 по данному делу указанный судебный акт первой инстанции в части досрочного прекращения правовой охраны знака в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ был отменен, а дело в этой части было направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

В результате повторного рассмотрения дела № СИП-424/2013 в Суде по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции было принято решение Суда по интеллектуальным правам от 20.05.2015 оставить без удовлетворения требования заявителя о досрочном прекращении правовой охраны на территории Российской Федерации противопоставленного знака по международной регистрации № 956907 в отношении всех услуг 35 и 41 классов МКТУ. Определением Верховного Суда Российской Федерации № 300-ЭС15-2309 от 17.04.2015 в передаче кассационной жалобы заявителя по указанному делу для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации было отказано.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 279370 с приоритетом от 14.07.2003 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «ИНТЕР» и «ТУЛ».

При этом следует отметить, что указанные слова в этом товарном знаке выполнены на одной и той же строке одинаковым (стандартным) шрифтом заглавными буквами одного и того же (русского) алфавита одинакового размера, в силу чего они воспринимаются в целом как составляющие единое словосочетание «ИНТЕР ТУЛ», причем начальное положение в нем занимает слово «ИНТЕР».

Слово «ИНТЕР» действительно было включено в данный товарный знак в качестве неохраняемого элемента, как верно отмечено заявителем в возражении, однако в силу вышеуказанных обстоятельств оно несомненно участвует в формировании общего впечатления от восприятия этого знака в целом, в осуществлении им своей индивидуализирующей функции, поэтому никак не может

не учитываться при сравнительном анализе знаков на их сходство друг с другом в целом.

Данный противопоставленный товарный знак охраняется на имя другого лица в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, сопоставительный анализ знаков показал, что заявленное обозначение является тождественным с противопоставленными знаками по международным регистрациям №№ 499974 и 956907, поскольку они совпадают во всех элементах («INTERTOOL» – «INTERTOOL»), а также является сходным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 279370, поскольку они ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия фонетического тождества у слова «INTERTOOL» и словосочетания «ИНТЕР ТУЛ», обусловленного совпадением у них всех звуков.

Кроме того, сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 279370 («INTERTOOL» – «ИНТЕР ТУЛ») усиливается также за счет использования заглавных букв одинакового (стандартного) шрифта.

У них имеются некоторые отличия по графическому критерию сходства обозначений (по количеству слов, составу букв и ввиду наличия изобразительного элемента в противопоставленном товарном знаке), однако указанные обстоятельства имеют второстепенное значение при восприятии этих знаков в целом.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе данных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет именно фонетический фактор, на основе которого и было установлено сходство сравниваемых обозначений. При этом 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).

Принимая во внимание указанные обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 279370, несмотря на их

отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными.

При этом необходимо отметить то, что заявленное обозначение является тождественным с противопоставленными знаками по международным регистрациям №№ 499974 и 956907 и фонетически тождественным с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 279370, поэтому значительно увеличивается вероятность смешения на рынке индивидуализируемых данными знаками услуг, ввиду чего диапазон услуг, подлежащих признанию в качестве однородных, расширяется.

С учетом этого обстоятельства приведенные в заявке услуги 35 класса МКТУ «услуги субподрядные (коммерческая помощь)» признаны однородными услугам противопоставленных регистраций знаков, так как они представляют собой в целом услуги, оказываемые хозяйствующим субъектам и способствующие их коммерческой деятельности, причем коммерческая помощь субподрядчиками может вполне осуществляться в любой области коммерческой деятельности.

Однородность данных услуг заявителем в возражении никак не оспаривается.

В силу вышеуказанных обстоятельств усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг, индивидуализируемых сравниваемыми знаками, одному производителю.

Изложенное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение является тождественным с противопоставленными знаками по международным регистрациям №№ 499974, 956907 и сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 279370 в отношении вышеуказанных услуг.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 25.09.2014, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 27.06.2014.