

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 01.11.2013, поданное ООО «БРЭЙВ», г.Тольятти (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 07.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012716603, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2012716603 было подано 22.05.2012 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц (оптовая и розничная продажа товаров)».

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «БРАВЫЙ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета, подчеркнутый белой линией, под которой расположены словесные элементы «СТРЕМЛЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита также белого цвета. Графическая часть выполнена в виде стилизованного изображения кисти руки, собранной в кулак, большой палец которой поднят вверх. Вся словесно-графическая композиция расположена на фоне квадрата синего цвета. Правовая охрана товарного знака испрашивается в белом, синем цветовом сочетании.

Словесные элементы «СТРЕМЛЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ» заявитель указал в качестве неохраняемых элементов.

Решение Роспатента от 07.08.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012716603 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «СТРЕМЛЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ» по свидетельству №436305, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что для признания словесного элемента «СТРЕМЛЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ» в качестве неохраняемого оснований нет.

В возражении от 01.11.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента от 07.08.2013.

По мнению заявителя, словесные элементы «СТРЕМЛЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ», занимающие в заявленном обозначении незначительную часть (не более 10% от общей площади изображения), могут быть признаны неохраняемыми элементами, о чем была сделана соответствующая отметка в заявке при ее подаче на регистрацию. Просьба заявителя о внесении изменения в заявленное обозначение путем исключения из него словесного элемента «СТРЕМЛЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ», экспертизой не была удовлетворена. Тем не менее, заявитель полагает, что заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, поскольку сходный словесный элемент «СТРЕМЛЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ» не занимает доминирующего положения и не влияет на различительную способность обозначения в целом.

Кроме того, заявитель готов ограничить перечень услуг 35 класса МКТУ, указав его в следующей редакции: «продвижение товаров для третьих лиц

(оптовая и розничная торговля), а именно, оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, торговля автомобильными деталями и принадлежностями».

Заявитель также отмечает, что правообладатель противопоставленного товарного знака ведет банковскую деятельность.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012716603.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (22.05.2012) поступления заявки №2012716603 на регистрацию товарного знака, 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

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

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.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «БРАВЫЙ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета, подчеркнутый белой линией, под которой расположены словесные элементы «СТРЕМЛЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита также белого цвета. Графическая часть выполнена в виде стилизованного изображения кисти руки, собранной в кулак, большой палец которой поднят вверх. Несмотря на то, что словесный элемент «БРАВЫЙ» выполнен более крупным шрифтом и занимает центральное положение в композиции заявленного обозначения, словосочетание «СТРЕМЛЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ», наряду с изобразительным элементом, также играет определенную роль в осуществлении основной индивидуализирующей функции товарного знака.

Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «СТРЕМЛЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком определено на основании фонетического (полное фонетическое вхождение) и семантического тождества словесных элементов «СТРЕМЛЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ», при этом между словесным элементом «БРАВЫЙ» и словосочетанием «СТРЕМЛЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ» отсутствует грамматическая и

смысловая связь, они не образуют устойчивого словосочетания в целом, что свидетельствует о правомерности проведения экспертизы по каждому из этих словесных элементов.

Довод заявителя о том, что он не имеет притязаний на получение исключительного права на словосочетание «СТРЕМЛЕНИЕ К ЛУЧШЕМУ», нельзя признать убедительным, поскольку отсутствуют основания для вывода о том, что это словосочетание не обладает различительной способностью.

Однородность услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, связанных с продвижением товаров, даже с учетом ограничения перечня только услугами, связанными с оптовой и розничной торговлей автотранспортными средствами, мотоциклами, автомобильными деталями и принадлежностями, и услуг 35 класса МКТУ «услуги снабженческие; закупка и обеспечение предпринимателей товарами; сбор для третьих лиц различных товаров и их размещение для удобства изучения и приобретения потребителями через сайты в глобальной компьютерной сети или через сети Интернет», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, определяется принадлежностью их к одной родовой группе услуг, связанных с продвижением товаров. Формулировка услуг в противопоставленном товарном знаке носит более общий родовой характер по отношению к услугам, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, благодаря чему возникает принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти услуги оказываются одним лицом.

В целом заявленное обозначение и противопоставленный знак в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ вызывают сходные ассоциации, благодаря наличию в их составе тождественных словесных элементов, что обуславливает общий вывод об их сходстве до степени смешения.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, сделанный в заключении по результатам экспертизы, на основании

которого принято решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012716603, следует признать обоснованным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 01.11.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 07.08.2013.