

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 15.12.2014, поданное Федеральным государственным казенным учреждением комбинат «Лесной» Федерального агентства по государственным резервам, Московская обл., п. Кратово (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012724473, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012724473 с приоритетом от 18.07.2012 на имя заявителя заявлено комбинированное обозначение в виде круга, окантованного широкой круглой рамкой с двойным внешним и внутренним контуром. В верхней части круга между внешним и внутренним контурами размещены словесные элементы «ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Поверх круга наложена изогнутая лента, опоясывающая его и разделяющая его на две части. На ленте расположен словесный элемент «ДУБКИ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Во внутренней окружности изображены стилизованные изображения головы мужчины и женщины в профиль, слева от которых расположены стилизованные изображения хвойного и лиственного деревьев. Под лентой находится изображение ветки дуба с листьями и желудями. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, синем, темно-синем,

желтом, зеленом, коричневом, темно-коричневом, красном, бежевом и темно-зеленом цветовом сочетании в отношении услуг 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.03.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех услуг заявленного перечня на основании пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- серией товарных знаков «ДУБКИ» (свидетельства №258943 с приоритетом от 26.03.2002, №348348 с приоритетом от 18.09.2006), зарегистрированных ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью Мясокомбинат «Дубки», 413030, Саратовская обл., Саратовский р-н, п. Дубки, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

- товарным знаком «ДУБКИ» (свидетельство №368924 с приоритетом от 17.11.2006), зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «Икс три», 127434, Москва, ул. Дубки, 12, в отношении однородных услуг 43, 44 классов МКТУ.

Кроме того, в заключении указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ» является неохраняемым, поскольку указывает на видовое наименование предприятия.

В возражении от 15.12.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сократил перечень услуг 43 класса МКТУ, приведенный в заявке, и испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении следующего перечня услуг: «обеспечение временного проживания; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест для временного жилья; прокат мебели; прокат палаток; прокат

передвижных строений; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов»;

- уточненный перечень услуг 43 класса МКТУ не является однородным услугам 43 класса МКТУ, приведенным в перечне 43 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №258943, №348348;

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №368924 досрочно частично прекращена на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2014 по делу №СИП-99/2014, и, следовательно, препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня услуг 43 класса МКТУ и всех услуг 44 класса МКТУ устранено.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012724473 в отношении уточненного перечня услуг 43 класса МКТУ и всех услуг 44 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.07.2012) поступления заявки №2012724473 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 абзацем 1 и подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

В соответствии с 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками других лиц, допускается только с согласия правообладателей.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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 принимаются 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 комбинированное обозначение



« » в виде круга, окантованного широкой круглой рамкой с двойным внешним и внутренним контуром. В верхней части круга между внешним и внутренним контурами размещены словесные элементы «ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Поверх круга наложена изогнутая лента, опоясывающая его и разделяющая его на две части. На ленте расположен словесный элемент «ДУБКИ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Во внутренней окружности изображены стилизованные изображения головы мужчины и женщины в профиль, слева от которых расположены стилизованные изображения хвойного и лиственного деревьев. Под лентой находится изображение ветки дуба с листьями и желудями. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, синем, темно-синем, желтом, зеленом, коричневом, темно-коричневом, красном, бежевом и темно-зеленом цветовом сочетании в отношении уточненного перечня услуг 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест для временного жилья; прокат мебели; прокат палаток; прокат передвижных строений; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов» и всех услуг 44 класса МКТУ.

Вывод экспертизы о том, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «ДЕТСКИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ», представляющий собой видовое наименование предприятия, занимающий периферийное положение в заявленном обозначении, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, заявителем в возражении не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №258943 [1]



представляет собой комбинированное обозначение «». В центральной части овальной рамки с окантовкой изображен пейзаж. Поверх нижней части рамки под углом расположен словесный элемент «Дубки», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в желтом, красно-коричневом, красном и белом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ: «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, включенными в 29, 30, 32 классы».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №348348 [2]



представляет собой комбинированное обозначение «». В центральной части овальной рамки с окантовкой изображен сельский пейзаж с пасущимися на лугу коровами. Поверх нижней части рамки под углом расположен словесный элемент «Дубки», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован в синем, белом, зеленом, красном, желтом, черном и коричневом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ: «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками».



представляет собой комбинированное обозначение «».

На дубовом листе расположен словесный элемент «Дубки», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Слева от словесного элемента находится изображение грызуна, который держит в лапах стилизованный под желудь компьютер. Знак зарегистрирован в белом, черном, сером, синем, голубом, красном, оттенках желтого, оттенках коричневого и зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана знаку предоставлена в том числе, в отношении услуг 43 класса МКТУ: «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы; пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат палаток; прокат передвижных строений; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги кемпингов; услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом; ясли детские»; 44 класса МКТУ: «медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; услуги в области сельского хозяйства, огородничества и лесоводства; клиники; консультации по вопросам фармацевтики; лечебницы; санатории; лечение гомеопатическими эссенциями; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; уход за больными; услуги оптиков; хирургия пластическая; хиропрактика [мануальная терапия]; ветеринарные услуги; разведение животных; салоны красоты; маникюр; массаж; парикмахерские; садоводство декоративно-пейзажное; составление цветочных композиций; прокат санитарно-технического оборудования; прокат сельскохозяйственного оборудования».

Анализ материалов возражения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.

Коллегия отмечает, что слово «Дубки» является доминирующим элементом в заявленном обозначении и в противопоставленных товарных знаках [1-3], так как оно легче запоминается, чем изобразительные элементы, и, следовательно, несет в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

При сравнительном анализе данных словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] установлено, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Дубки». Изложенное свидетельствует об их сходстве в целом за счет сходства их доминирующих элементов.

Кроме того, необходимо отметить, что выполнение в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [1-3] словесного элемента «Дубки» буквами русского алфавита усиливает сходство знаков в целом.

Учитывая фонетическое и семантическое тождество словесных элементов в сравниваемых обозначениях, можно сделать вывод о сходстве знаков в целом, несмотря на имеющиеся графические различия.

Вывод о сходстве знаков заявителем в возражении не оспаривается.

Сравнение перечней услуг 43, 44 классов МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Заявитель ограничил заявленный перечень услуг 43 класса МКТУ услугами: «обеспечение временного проживания; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест для временного жилья; прокат мебели; прокат палаток; прокат передвижных строений; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов», которые не являются однородными услугам 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками», поскольку они относятся к разному виду услуг (обеспечение временного проживания, прокат мебели, палаток, передвижных строений/ услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками), имеют разные условия оказания, в связи с чем, противопоставленные знаки [1, 2] не

являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Услуги 43, 44 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и услуги 43, 44 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [3], являются однородными, поскольку относятся к одному виду услуг (обеспечение временного проживания, прокат мебели, палаток, передвижных строений, медицинские услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей; консультации по вопросам фармацевтики; санатории; лечение гомеопатическими эссенциями; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; уход за больными; услуги оптиков; хиропрактика [мануальная терапия]; разведение животных; садоводство; составление цветочных композиций, прокат медицинского оборудования), либо совпадают, либо соотносятся как род/вид, имеют один круг потребителей и одинаковые условия их оказания.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента от 25.03.2014 следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака [3] в отношении однородных услуг 43, 44 класса МКТУ, обоснованным. Указанное заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 06.06.2014 были внесены сведения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака [3] в отношении услуг 44 класса МКТУ: «медицинские услуги; ветеринарные услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей и животных; клиники; консультации по вопросам фармацевтики; лечебницы; санатории; лечение гомеопатическими эссенциями; помощь зубоврачебная; помощь медицинская; уход за больными; услуги оптиков; хирургия пластическая; хиропрактика [мануальная терапия]; ветеринарные услуги; салоны красоты; маникюр; массаж; парикмахерские; прокат санитарно-технического оборудования», а также всех услуг 43 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 22.05.2014 по делу №СИП-99/2014.

Данные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что товарный знак [3] не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня услуг 43 класса МКТУ и услуг 44 класса МКТУ: «медицинские услуги; услуги в области гигиены и косметики для людей; дезинтоксикация токсикоманов; реабилитация пациентов с наркотической зависимостью; дома отдыха или санатории; дома с сестринским уходом; консультации по вопросам фармацевтики; лечение гомеопатическими эссенциями; услуги в области ароматерапии; маникюр; мануальная терапия [хиропрактика]; массаж; парикмахерские; помощь зубоврачебная; стоматология; помощь медицинская; прокат медицинского оборудования; прокат санитарно-технического оборудования; салоны красоты; санатории; служба санитарная; услуги бальнеологических центров; услуги визажистов; услуги оптиков; услуги психологов; услуги саун; услуги соляриев; услуги терапевтические; уход за больными; физиотерапия».

В отношении услуг 44 класса МКТУ «разведение животных; посадка деревьев с целью снижения вредного воздействия выбросов парниковых газов; садоводство; садоводство декоративно-пейзажное; составление цветочных композиций» заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, поскольку они полностью совпадают или соотносятся как род/вид с услугами 44 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака [3].

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

удовлетворить возражение от 15.12.2014, отменить решение Роспатента от 25.03.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012724473.