

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 16.06.2016 возражение Открытого акционерного общества «Газпром нефть», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014742845 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2014742845 было заявлено 22.12.2014 на государственную регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение со словесным элементом «возьми с собой», выполненным буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.05.2016 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 в отношении однородных товаров 29 и 30 классов МКТУ с товарным знаком «Просто возьми с собой» по свидетельству № 270593, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 16.06.2016 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением

Роспатента от 17.05.2016. Доводы возражения сводятся к тому, что словесный элемент «возьми с собой» является «слабым» элементом, характеризующим товары и услуги, указывая на формат торговли «take away», и широко используемым различными производителями, в силу чего он не подлежит сравнительному анализу с противопоставленным товарным знаком, что обуславливает отсутствие сходства у сравниваемых знаков, отличающихся друг от друга общим зрительным впечатлением ввиду наличия в заявленном обозначении графических элементов, а в противопоставленном товарном знаке – слова «Просто», придающего этому товарному знаку, к тому же, оттенок разговорности, характерный для устной речи, и подчеркивающего единственность и достаточность называемого действия («возьми»), семантически предопределяя у противопоставленного товарного знака соответствующую различительную способность, иную, чем у заявленного обозначения.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров с включением в него словесного элемента «возьми с собой» как неохраняемого элемента.

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.03.2016, заявителем были представлены документы, содержащие сведения об использовании им заявленного обозначения [1].

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

С учетом даты подачи заявки (22.12.2014) 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 комбинированное обозначение



, состоящее из горизонтально ориентированного прямоугольника бежевого цвета, в который помещены всего шесть горизонтальных прямых линий оранжевого цвета, параллельно по три – справа и слева, а между ними – словесный элемент «возьми с собой», выполненный оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита коричневого цвета. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 270593 с приоритетом от 15.07.2003 представляет собой словесное обозначение «Просто возьми с собой», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Данный товарный знак охраняется в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного комбинированного обозначения со словесным элементом «возьми с собой» и противопоставленного словесного товарного знака «Просто возьми с собой» показал следующее.

Несмотря на фонетическое вхождение словесного элемента «возьми с собой» в противопоставленный товарный знак, коллегия не имеет оснований для вывода о сходстве сравниваемых знаков в целом, так как данный словесный элемент не несет основной индивидуализирующей нагрузки в составе заявленного обозначения, поскольку является «слабым» элементом, не способным самостоятельно выполнять индивидуализирующую функцию, широко используется в качестве определенного формата реализации продукции в торговых точках, включая магазины и предприятия общественного питания (концепция еды на вынос).

Так, словосочетание «возьми с собой» используется различными предприятиями общественного питания на упаковке продуктов, предназначенных на вынос, в рекламе этих предприятий в качестве определенного формата (концепции) организации торговли продуктами питания, блюдами и напитками, такими как блины, суши, роллы, пицца, пельмени, выпечка, кондитерские изделия, кофе, чай, пиво и т.д.

Исходя из этого обстоятельства, словесный элемент «возьми с собой» может быть включен в товарный знак лишь в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, не подлежит сравнительному анализу относительно противопоставленного словесного товарного знака.

В этой связи следует отметить, что заявитель уже обладает исключительными правами на товарные знаки по свидетельствам №№ 520569 и 520570, выполненные в таком же (идентичном) графическом исполнении, с включенными в них словесными элементами «возьми с собой» в качестве неохраняемых элементов.

В целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак производят совершенно разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым (сочетание коричневого, бежевого и оранжевого – черный) и шрифтовым (оригинальный – стандартный) исполнением, наличием в заявленном обозначении оригинальной цветной композиции графических элементов, акцентирующей на себе внимание и отсутствующей в противопоставленном товарном знаке, а также наличием в противопоставленном товарном знаке слова

«Просто», акцентирующего на себе внимание в силу своего начального положения в соответствующем словосочетании «Просто возьми с собой».

К тому же слово «Просто» в данном едином (неделимом) словосочетании придает ему особый эмоциональный оттенок, характерный для устной речи, и семантически указывает на отсутствие каких-либо усилий и препятствий, на доступность и достаточность называемого действия («возьми»).

Изложенные выше обстоятельства обуславливают вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть они не являются сходными.

В силу того, что сравниваемые знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных товаров 29 и 30 классов, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Коллегия также приняла во внимание тот факт, что заявленное обозначение реально используется заявителем для индивидуализации соответствующих товаров, в результате чего в сознании потребителя возникла устойчивая ассоциативная связь между товарами, маркированными заявленным обозначением, и заявителем, что подтверждается материалами [1].

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 270593 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, что обуславливает вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.06.2016, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 17.05.2016 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2014742845.