

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 14.11.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №371444, поданное по поручению ЗАО «ГМГ-БИН», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006726365/50 с приоритетом от 14.09.2006 зарегистрирован 06.02.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №371444 на имя Компании «Лексаварт Холдингс Лимитед», Тортола, Роуд-Таун, п/я 146, Трайидент Чемберз, Британские Виргинские Острова в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В соответствии с договором об отчуждении исключительного права на товарный знак, зарегистрированным Роспатентом 20.09.2010 за №РД0070090, право на товарный знак передано ОАО «ДИКСИ Групп», 119361, Москва, ул. Очаковская, д. 47А, стр. 1 (далее – правообладатель).

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «FESTIVAL ФЕСТИВАЛЬ», выполненное жирным шрифтом заглавными буквами латиницы и кириллицы.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.11.2012 выражено мнение о том, что регистрация №371444 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «FESTIVAL ФЕСТИВАЛЬ» по свидетельству №371444 является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с товарными знаками «ФЕСТИВАЛЬ FESTIVAL» (свидетельство №280019 с приоритетом от 21.06.2004), «Фестиваль» (свидетельство №302486 с приоритетом от 21.06.2005), «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ» (свидетельство №295359 с приоритетом от 30.03.2005), принадлежащими лицу, подавшему возражение;

- сравниваемые обозначения характеризуются фонетическим и семантическим сходством;

- услуги 35 класса МКТУ «изучение рынка; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях» оспариваемого товарного знака по свидетельству №371444 являются однородными услугам 35 класса МКТУ «агентство по импорту-экспорту; распространение образцов; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги оптовой и розничной торговли; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №280010, №295359 и №302486;

- согласно информационному письму «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ», утвержденный приказом ФИПС №2 от 23.12.2011 необходимо понимать, что продвижение товаров – это совокупность мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров, т.е. услуга по продвижению товаров может быть связана не только с продажей товаров, но и, например, с рекламой;

- исследование рынка – последовательные действия по сбору информации о рынках или потребителях, является важным компонентом при выработке стратегии бизнеса, входит в предмет услуги «продвижение товаров», включающей комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на успешную продажу товаров, включая мероприятия по исследованию рынка, изучению спроса, вопросов ценообразования, интенсификации сбыта, повышению конкурентоспособности товаров;

- выставка – это кратковременное мероприятие, периодически проводимое в одном и том же месте, в рамках которого значительное количество предприятий с помощью образцов дают представительную картину предложения товаров (услуг) одной или нескольких отраслей и стремятся информировать конечных потребителей о своей фирме и ее продукции с конечной целью содействия продажам, следовательно, услуги «организация выставок в коммерческих или рекламных целях» входит в предмет услуги «продвижение товаров, в том числе услуги оптовой и розничной торговли»;

- торговая ярмарка – ежегодно повторяющаяся распродажа товаров, иногда с ограничениями на определенный сезон, товар или тематику, результатом деятельности по организации торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях является функционирующая ярмарка, на которой реализуются товары, что свидетельствует об однородности этой услуги с услугой по «продвижению товаров, в том числе услуги оптовой и розничной торговли»;

- необходимо также отметить, что правообладателем оспариваемого товарного знака является ОАО «ДИКСИ Групп», представляющее собой одну из ведущих российских компаний, занимающихся розничной торговлей продуктами питания и повседневного спроса;

- лицо, подавшее возражение – ЗАО «ГМГ-БИН», активно использует принадлежащие ему товарные знаки «ФЕСТИВАЛЬ» для индивидуализации деятельности торгово-развлекательного центра «Фестиваль», открывшегося в Москве в 2005 году, где представлены ведущие российские и европейские марки

мужской и женской одежды, аксессуаров, обуви, парфюмерии и косметики, бытовой техники и т.д.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №371444 недействительным полностью.

В качестве дополнительных материалов к возражению приложены сведения о торгово-развлекательном центре «Фестиваль».

Правообладатель товарного знака по свидетельству №371444, ознакомленный в установленном порядке с возражением, свой отзыв по мотивам возражения не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (14.09.2006) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон 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).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

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

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №371444 с приоритетом от 14.09.2006 представляет собой словесное обозначение «FESTIVAL ФЕСТИВАЛЬ», выполненное жирным шрифтом заглавными буквами латиницы и кириллицы. Словесные элементы «FESTIVAL» и «ФЕСТИВАЛЬ» товарного знака расположены друг под другом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «изучение рынка; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях».

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №280019 с приоритетом от 21.06.2004 является словесным, включает в свой состав расположенные друг под другом словесные элементы «ФЕСТИВАЛЬ» и «FESTIVAL», выполненные буквами кириллицы и латиницы.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №295359 с приоритетом от 30.03.2005 является словесным и представляет собой слово «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №302486 с приоритетом от 21.06.2005 является комбинированным, представляет собой слово «Фестивальный», выполненное заглавными и строчными буквами кириллицы. При этом заглавная буква «Ф» выполнена в оригинальной графической манере в виде разноцветной ленты, остальные буквы в слове «Фестиваль» имеют стандартное шрифтовое исполнение в синей цветовой гамме.

Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1], [2], [3] предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентство по импорту-экспорту; распространение образцов; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги оптовой и розничной торговли; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака со словесными элементами «FESTIVAL ФЕСТИВАЛЬ» и противопоставленных товарных знаков «ФЕСТИВАЛЬ FESTIVAL» [1], «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ» [2] и «Фестиваль» [3] показал следующее.

В сравниваемых обозначениях индивидуализирующими элементами являются слова «ФЕСТИВАЛЬ» / «FESTIVAL» / «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ» / «Фестиваль», характеризующиеся одинаковым смысловым значением («Фестиваль» - массовое празднество, включающее показ достижений в области музыки, театра, кино, эстрады, см. <http://slovari.yandex.ru>, Большая Советская Энциклопедия, 1969-1978) и звучанием (оспариваемый товарный знак и противопоставления [1], [3]). Что касается оспариваемого товарного знака «FESTIVAL ФЕСТИВАЛЬ» и противопоставленного товарного знака «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ» [2], то их звуковое сходство основано на фонетическом вхождении одного обозначения в другое.

Что касается графического критерия сходства, то между оспариваемым и противопоставленными товарными знаками имеются отдельные визуальные отличия, которые носят второстепенный характер, поскольку ассоциирование обозначений в целом достигается за счет семантического и фонетического тождества (сходства) входящих в их состав словесных элементов.

Анализ услуг 35 класса МКТУ сравниваемых обозначений на предмет их однородности показал следующее.

Противопоставленные товарные знаки [1], [2], [3] зарегистрированы в отношении таких услуг как «продвижение товаров [для третьих лиц]». Указанный вид услуг предполагает не только услуги в сфере продажи товаров, но и включает в себя совокупность действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличение их сбыта, расширения рыночного поля товаров, т.е. может быть связан, например, и с рекламой товаров.

В перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №371444 указаны такие услуги 35 класса МКТУ как «организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях». Необходимо отметить, что организация выставки осуществляется не только с целью демонстрации достижений в области экономики, науки, техники, культуры, искусства и других областях общественной жизни, но с целью содействия развития торговли (см. <http://slovari.yandex/ru>). Так, кроме демонстрации того или иного товара на выставке также заключаются торговые сделки по реализации представленной продукции. В свою очередь, под понятием «ярмарка» понимается крупный регулярный или разовый (ежегодный) рынок товаров широкого потребления, на котором сосредоточены и демонстрируются разнообразные товары для ознакомления с ними потенциальных покупателей и заключения оптовых торговых сделок по выставленным образцам. На ярмарках-продажах после завершения демонстрации выставленные образцы часто продаются (см. <http://slovari.yandex/ru>, Экономический словарь, 2007). Принимая во внимание одинаковое назначение сопоставляемых услуг 35 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков можно сделать вывод об их однородности.

Что касается услуги 35 класса МКТУ «изучение рынка», указанной в перечне оспариваемого товарного знака, то она представляет собой целенаправленный сбор информации о конъюнктуре рынка. В рамках данной услуги изучаются мотивы людей и их изменения в зависимости от возраста и социального положения, а также характеристики рынка (цены, структура и т.п.). Данные услуги оказываются

маркетинговыми агентствами не конечным потребителям продукции, а производителям того или иного товара и непосредственно не связаны с продвижением товаров или торговлей. В этой связи можно сделать вывод об отсутствии однородности данной услуги с услугами 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков «агентство по импорту-экспорту; распространение образцов; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги оптовой и розничной торговли; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», представляющих собой услуги в области торговли.

Таким образом, доводы возражения от 14.11.2012 являются убедительными в части несоответствия оспариваемого товарного знака по свидетельству №371444 положениям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении услуг 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 14.11.2012, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №371444 недействительной в отношении услуг 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях».