

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 17.01.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №361985, поданное ИП Волковым К.М., г. Пенза, Российская Федерация (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.10.2008 за №361985 по заявке №2007721814/50 с приоритетом от 18.07.2007 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ГарантСтройИнвест», Москва (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде композиции из наложенных друг на друга квадратов, на фоне которых в три строки выполнены буквосочетание «РП» и словесные элементы «РИТЕЙЛ ПАРК».

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в красном, белом, желтом, оранжевом, коричневом цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 17.01.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №361985, мотивированное несоответствием регистрации требованиям, установленным абзацами 4, 5, 6 пункта 1 статьи 6 и абзацем 2 пункта 3 статьи 6 и абзацем 2 пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 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:

- доминирующее положение в товарном знаке занимает не обладающее различительной способностью буквосочетание «РП»;
- входящие в состав оспариваемого товарного знака элементы «РИТЕЙЛ» и «ПАРК» в переводе с английского языка означают «розничная торговля» и «сад, место стоянки», а словосочетание «РИТЕЙЛ ПАРК» в целом переводится как «место розничной торговли, парк розничной торговли»;
- при этом в русском языке существует пример словообразования с частью «-парк», например «аквапарк», «зоопарк», «технопарк»;
- следовательно для приведенных в перечне товаров и услуг 16, 35, 36, 39 классов МКТУ словосочетание «РИТЕЙЛ ПАРК» не обладает различительной способностью, так как является видовым названием предприятия розничной торговли и указывает на место оказания услуг;
- словосочетание «РИТЕЙЛ ПАРК» используется в мировой практике специалистами и потребителями для обозначения экономического формата торговых центров, разработанного в США в 90-х годах 20 века;
- обозначение «РИТЕЙЛ ПАРК» входит в состав фирменного наименования компании X5 Retail Group N.V. – одного из лидеров розничной торговли в России, созданной в 2006г. до даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- использование слова «РИТЕЙЛ», тождественного части фирменного наименования компании X5 Retail Group N.V., также может создать у потребителя ложное представление о принадлежности торговых центров «РИТЕЙЛ ПАРК» данной компании.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №361985 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

- 1) Oxford American Dictionary, Avon Books, New York, 1979;
- 2) The Oxford English Reference Dictionary, 1996;
- 3) Cambridge International Dictionary of English, Cambridge University Press, 1995;
- 4) Р. Кортни. Английские фразовые глаголы. Англо-русский словарь. М. , «Русский язык», «Лонгман», 1997;

- 5) Longman Dictionary Business English, J.H. Adam, Longman Group, Krint, 1989;
- 6) К. Канаян, Р. Канаян, А. Канаян. «Торговая недвижимость. Концепции и перспективные форматы торговых объектов», м., 2009;
- 7) С.И. Ожегов. Словарь русского языка. М., 2005;
- 8) Сведения из Википедии;
- 9) Сведения из иностранных словарей с переводом;
- 10) Переводы иностранных изданий;
- 11) Заключение д.э.н. Г.Г. Иванова;
- 12) Заключение д.э.н. В.М. Володина;
- 13) Письмо директора ООО «Кирш» Н.В. Анисимовой;
- 14) Сведения о X5 Retail Group.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Платы по патентным спорам представил отзыв на возражение, в котором указал следующее:

- оспариваемый товарный знак представляет собой законченную композицию, все элементы которой связаны друг с другом;
- обозначение «РИТЕЙЛ ПАРК» выполнено в кириллице и в русском языке смысловое значение данного словосочетания отсутствует;
- приложенные к возражению словари и справочники, изданные до даты подачи заявки на спорный товарный знак, не содержат понятия «РИТЕЙЛ ПАРК»;
- обозначение «РИТЕЙЛ ПАРК» не вошло во всеобщее употребление для обозначения товаров/услуг определенного вида на дату приоритета оспариваемого товарного знака, так как использовалось только правообладателем;
- обозначение «РИТЕЙЛ ПАРК» не является общепринятым символом или термином;
- обозначение «РИТЕЙЛ ПАРК» не является видовым наименованием предприятия;
- согласно представленному правообладателем социологическому опросу подавляющее большинство потребителей считают словосочетание «РИТЕЙЛ ПАРК» придуманным;

- оспариваемый товарный знак приобрел различительную способность в результате его использования с 2005 года;
- обозначение «РИТЕЙЛ ПАРК» не тождественно фирменному наименованию компании X5 Retail Group N.V., что исключает смешение данных обозначений и введение потребителя в заблуждение.

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

С учетом даты (18.07.2007) поступления заявки №2007721814/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- являющихся общепринятыми символами и терминами;
- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Согласно пункту 2.3.2.1 Правил под обозначением, вошедшим во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида, понимается обозначение, используемое для определенного товара, которое в результате его длительного применения

для одного и того же товара или товара того же вида различными производителями стало указанием конкретного вида товара.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Согласно пункту 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом 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 №361985 представляет собой комбинированное обозначение в виде композиции из наложенных друг на друга квадратов, на фоне которых в три строки выполнены буквосочетание «РП» и словесные элементы «РИТЕЙЛ ПАРК».

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 37, 39, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в красном, белом, желтом, оранжевом, коричневом цветовом сочетании.

Анализ оспариваемого товарного знака показал, что содержащееся в нем буквосочетание «РП», как правомерно отмечено правообладателем, не является отдельными буквами, а представляет собой начальные буквы словосочетания «РИТЕЙЛ ПАРК». При этом буквы «РП» выполнены тем же шрифтом в той же цветовой гамме, что и словесные элементы, что в целом придает композиции яркий и запоминающийся характер. Они включены в знак как часть композиции, придавая знаку в целом иное восприятие, отличное от восприятия отдельных входящих в него элементов.

Таким образом, основания для вывода об отсутствии различительной способности у данного элемента в составе знака отсутствуют.

Как следует из представленных лицом, подавшим возражение, материалов [7] словесный элемент «ПАРК» означает «сад, место стоянки» и др. Элемент «РИТЕЙЛ», с точки зрения написания его буквами русского языка, является фантазийным и не имеет смыслового значения.

Анализ материалов возражения показал, что в них не содержится сведений о том, что словосочетание «РИТЕЙЛ ПАРК» до даты приоритета оспариваемого товарного знака длительно использовалось для товаров/услуг 16, 35, 36, 37, 39, 41, 43 классов МКТУ различными производителями, в результате чего стало указанием конкретного вида товара/услуги.

Также в возражении отсутствует информация из словарно-справочной литературы о существовании лексической единицы «РИТЕЙЛ ПАРК» в качестве термина в области деятельности правообладателя (товары 16 и услуги 35, 36, 37, 39, 41, 43 классов МКТУ).

Существование в Российской Федерации видового наименования предприятия «РИТЕЙЛ ПАРК» на дату подачи заявки №2007721814/50 материалами возражения также не доказано.

В отношении доводов возражения о том, что словосочетание «РИТЕЙЛ ПАРК» представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита словосочетания английского языка «retail park», которое представляет собой обозначение экономического формата торговых центров, разработанного в США в 90-х годах 20 века, следует указать следующее.

Представленные иностранные словари [1-5] не содержат устойчивого словосочетания «retail park» с определенным значением.

Материалы [6, 8, 13] не имеют выходных данных или датированы позднее даты подачи заявки на регистрацию оспариваемого товарного знака, в связи с чем не могут служить основанием для вывода о несоответствии предоставления правовой охраны товарному знаку №361985 на указанную дату.

При этом, содержащаяся в Википедии [8] информация носит частный характер и не является официальной.

Сведения об изданиях в России иностранных словарей [9] и иностранных изданий [10] не представлены, что не позволяет оценить их общедоступность российскому потребителю на дату приоритета спорного знака.

Заключения [11, 12] являются мнениями частных лиц и также датированы 2011 годом. Наличие данных заключений не может служить единственным основанием для вывода о том, что словесный элемент «РИТЕЙЛ ПАРК» является неохраноспособным.

Также при принятии решения коллегией Палаты по патентным спорам было учтено, что оспариваемый товарный знак приобрел определенную различительную способность в результате его использования с 2005 года в качестве названия торгового центра, расположенного в Москве на Варшавском шоссе.

Таким образом, основания для вывода о том, что регистрация №361985 товарного знака противоречит требованиям пункта 1 статьи 6 Закона отсутствуют.

В отношении доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №361985 требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона необходимо указать следующее.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Согласно пункту 1.8 Правил ППС возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку рассматривается Палатой по патентным спорам.

В возражении от 17.01.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №361985 в качестве оснований несоответствия товарного знака требованиям пункта 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона противопоставляются право на фирменное наименование, принадлежащее третьему лицу (компании X5 Retail Group N.V.), а не лицу, подавшему возражение (ИП Волков К.М.), а также указывается на

возможность введения потребителя в заблуждение в связи со смешением данных средств индивидуализации.

В связи с тем, что ИП Волков К.М. не является правообладателем противопоставленного объекта права, он не является тем лицом, чьи права могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №361985 по указанным выше критериям охраноспособности.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что возражение от 17.01.2011 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №361985 по основаниям пункта 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона подано заинтересованным лицом, то есть лицом, обладающим правом на подачу такого возражения по этим основаниям.

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

отказать в удовлетворении возражения от 17.01.2011 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №361985.