

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 08.07.2013, поданное Индивидуальным предпринимателем Плотициной Н.И., Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011730769, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011730769 с приоритетом от 19.09.2011 на имя заявителя было подано словесное обозначение, состоящее из слова «ПИКНИК», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и расположенного под ним словосочетания «ТОРГОВАЯ СЕТЬ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в красном, белом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Решением Роспатента от 12.04.2013 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011730769. 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 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками;

- с обозначением «PICNIC», заявленным на регистрацию товарного знака на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (заявка №2011701626, приоритет от 25.01.2011) – (1);

- с товарным знаком «ПИКНИК», зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство №226266, приоритет от 20.04.2001, срок действия регистрации продлен до 20.04.2021) – (2).

Также экспертиза указывает, что словесный элемент «ТОРГОВАЯ СЕТЬ» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на видовое наименование предприятия.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 08.07.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, аргументируя его следующими доводами:

- противопоставленный знак (2) зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ «оформление витрин; выпуск рекламных материалов; демонстрация товаров; реклама»;

- заявитель скорректировал перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, представив его в следующем виде «услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), в том числе услуги магазинов по продаже товаров, за исключением товаров 05 класса и майонеза».

- таким образом, сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака (2) и в скорректированном перечне, не однородны, так как относятся к разным видам деятельности;

- что касается противопоставленного обозначения по заявке №2011701626, то следует отметить, что данная заявка признана отозванной;

- кроме того, заявитель согласен с тем, что словесный элемент «ТОРГОВАЯ СЕТЬ» является неохраняемым.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 12.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011730769 в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- копии материалов, касающихся делопроизводства по рассматриваемой заявке – [1];

- распечатки с сайта ФИПС, содержащие сведения по заявке №2011701626 – [2].

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

С учетом даты (19.09.2011) поступления заявки №2011730769 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 требованиями 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 неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохранный обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

В соответствии с требованиями 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (1), (2), (3) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 учитывается 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.

Рассматриваемое обозначение по заявке №2011730769 представляет собой словесное обозначение «ПИКНИК ТОРГОВАЯ СЕТЬ», в котором слово «ПИКНИК» выполнено оригинальным шрифтом, словосочетание «ТОРГОВАЯ СЕТЬ» - стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в красном, белом цветовом сочетании.

Согласно информации, содержащейся в словарно-справочной литературе, словосочетание «ТОРГОВАЯ СЕТЬ» означает «совокупность предприятий по продаже товаров населению и снабжению ими торговых организаций», см Яндекс-словари).

С учетом семантики в отношении услуг 35 класса МКТУ (уточненного перечня), словосочетание «ТОРГОВАЯ СЕТЬ» указывает на видовое наименование предприятия и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключение Роспатента указаны товарный знак по свидетельству №226266 – (1) и обозначение по заявке №2011701626 – (2).

Вместе с тем коллегией палаты по патентным спорам установлено, что заявка (2) признана отозванной (решение Роспатента от 06.09.2013). В этой связи анализ на тождество и сходство рассматривается только в отношении противопоставленного знака (1).

Противопоставленный товарный знак – (1) представляют собой словесное обозначение «ПИКНИК», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 16, 29, 30 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ рассматриваемого обозначения и противопоставленного товарного знака (1) показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества словесных элементов «ПИКНИК».

Что касается графического признака сходства, то исполнение сравниваемых словесных элементов буквами одного алфавита усиливает их сходство. Графическая манера, в которой исполнено заявленное обозначение, не является достаточно оригинальной и запоминающейся, в связи с чем не вносит достаточной различительной способности.

Таким образом, сравниваемые обозначения следует признать сходными. Заявителем в возражении сходство сравниваемых обозначений не оспаривается.

Сравнение перечней услуг с целью определения их однородности показало следующее.

Поскольку заявителем был скорректирован перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, то анализ однородности проводится в отношении следующих услуг: «услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), в том числе услуги магазинов по продаже товаров, за исключением товаров 05 класса МКТУ и майонеза», т.е. услуг, которые могут быть объединены общим родовым понятием «торговая деятельность».

Противопоставленный знак (2) зарегистрирован в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «оформление витрин; выпуск рекламных материалов; демонстрация товаров; реклама», т.е. услуг, которые могут быть объединены общим родовым понятием «реклама».

Услуги 35 класса МКТУ «реклама» в различных видах ее видах, качестве родовой услуги относится к распространению информации; ее назначение – распространение (расклейка, озвучивание, раздача листовок, образцов и т.д.) информации словом и звуком, на бумажном, пластиковом или электронном носителе; условия сбыта – производство самой рекламы в любом виде и ее размещение (распространение) на любые рекламные конструкции и (или) площади, транспорт, теле-радио и т.д.; круг потребителей – теле-радио-аудитории; любые посторонние лица, в том числе и те, кто

категорически не желал бы пользоваться услугами рекламы и не обращает на нее никакого внимания.

Услуги «торговая деятельность» в качестве родовой услуги относится к услугам торговли; ее назначение – реализовывать (продавать) покупателям товары любых производителей, вида и ассортимента; условия сбыта – торговые предприятия (магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или реализацию отдельных групп товаров; круг потребителей – все покупатели, заходящие в магазин для покупок, а также производителя для размещения своих товаров для продажи.

В связи с изложенным, сопоставив услуги 35 класса МКТУ «реклама» - «торговая деятельность», Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что данные услуги не являются однородными, поскольку, относятся к разным видам деятельности: «реклама» - к маркетинговой, а «услуги по торговой деятельности» - к торговле товарами, данные услуги имеют разное назначение, условия сбыта.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 08.07.2013, отменить решение Роспатента от 12.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011730769.