

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 23.07.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СПС-инвест», (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №460014, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010737112/50 с приоритетом от 08.11.2010 зарегистрирован 19.04.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №460014 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Инвина-Опт», г.Екатеринбург (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак является комбинированным, представляющим собой черный прямоугольник на фоне которого расположены словесные элементы «Белое&Красное», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита через амперсанд. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого, черного, красного и серого цветов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.07.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №460014 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства,

мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, обладает исключительным правом на товарный знак «Красное и Белое» по свидетельству №134577, зарегистрированный 24.11.1995 году в отношении товаров 32, 33 и услуг 35, 36 и 42 классов МКТУ;
- товарный знак по свидетельству №460014 является сходным до степени смешения с товарным знаком лица, подавшего возражение;
- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак лица, подавшего возражение, однородны услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №460014 недействительной полностью.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило копию Постановления 9-го Арбитражного Апелляционного суда от 07.11.2012 по делу № А40-46097/12-5-243.

На заседании коллегии правообладатель представил письменный отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки отличаются фонетически, поскольку в оспариваемом товарном знаке амперсанд «&» читается как «энд», что фонетически удлиняет его произношение;
- сравниваемые товарные знаки производят различное зрительное впечатление;
- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым товарным знакам, не являются однородными.

На основании изложенного правообладатель оспариваемого товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными частично.

С учетом даты приоритета (08.11.2010) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №460014 является комбинированным и представляет собой черный прямоугольник, на фоне которого расположены словесные элементы «Белое&Красное» выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и амперсанд. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого, черного, красного и серого цветов.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №134577 является комбинированным и представляет собой композицию из словесных элементов «КРАСНОЕ и БЕЛОЕ», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Внутри букв «О» расположены геометрические фигуры в виде треугольника из кругов, напоминающие кисти винограда.

Несмотря на то, что сравниваемые товарные знаки являются комбинированным основную индивидуализирующую функцию в них выполняют словесные элементы «Красное и Белое» и «Белое&Красное», в связи с чем сравнительный анализ проводился по сходству словесных элементов сравниваемых обозначений.

Анализ сходства показал, что сравниваемые обозначения состоят из одних и тех же значимых слов, фонетически и семантически тождественных. Наличие в оспариваемом товарном знаке амперсанда не привносит в него существенного различия по фонетическому и семантическому факторам сходства, поскольку значение амперсанда символа «&» хорошо известно российскому потребителю, как союз «и».

Сравниваемые товарные знаки являются сходными семантически, поскольку в них прослеживается подобие заложенных понятий: сравниваемые словесные элементы являются прилагательными, описывающими цвет (красный и белый), в связи с чем при сопровождении однородных услуг, данные обозначения способны породить одинаковые ассоциации, в частности, о принадлежности данных услуг одному лицу.

Графически сравниваемые обозначения отличаются, однако, графический фактор сходства не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве обозначений в целом.

Анализ услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, и услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе через Интернет; распространение образцов; услуги снабженческие для третьих лиц, в том числе услуги магазинов, услуги оптовой и розничной продажи товаров; помощь по управлению коммерческими предприятиями, в том числе услуги по управлению торговыми предприятиями» показал, что они однородны, поскольку, имеют одно назначение и относятся к сфере торговли.

При установлении однородности коллегия палаты по патентным спорам принимала во внимание высокую степень сходства обозначений, которая обуславливает опасность смешения, и, следовательно, диапазон услуг, которые могут быть признаны однородными, шире.

Таким образом, установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг 35 класса МКТУ свидетельствует о сходстве до степени смешения противопоставленных товарных знаков, и, следовательно, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать обоснованными.

При принятии решения коллегия также приняла во внимание, что лицо, подавшее возражение, использует принадлежащий ему товарный знак в качестве названия магазинов. В Челябинске и Челябинской области расположены более 700 магазинов, принадлежащих лицу, подавшему возражение, с таким названием, которые хорошо известны жителям указного региона.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение от 23.07.2013 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №460014 недействительным полностью.