

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 14.09.2015, поданное ООО «Оптовик», г. Елабуга, Республика Татарстан (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014714310, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке по заявке №2014714310 с приоритетом от 29.04.2014 на имя заявителя было подано комбинированное



обозначение , выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника со скруглёнными углами, внутри которого расположены словесные элементы «ЭССЕН» и «ЭКСПРЕСС», выполненные буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в красном, белом, голубом цветовом сочетании в отношении услуг 35, 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне заявки.

Роспатентом 09.07.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014714310. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных услуг на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками  по свидетельству №357806 с

приоритетом от 30.08.2006 – (1),  по свидетельству №363979 с

приоритетом от 02.02.2007 – (2),  по свидетельству №519990 с приоритетом от 25.01.2013 – (3), ранее зарегистрированными на имя ЗАО «Эссен продакшн АГ», в отношении однородных услуг 35, 39 классов МКТУ.

Кроме того, экспертиза отметила, что словесный элемент «ЭКСПРЕСС» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на свойства заявленных услуг (экспресс – моментальный, срочный, см. Толковый словарь русского языка на Яндекс-словари).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 14.09.2015 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных товарных знаков (1-3) предоставил письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2014714310 в отношении всех заявленных услуг на имя заявителя;

- правообладатель противопоставленных товарных знаков (1-3) и заявитель по заявке №2014714310 являются «родственными» компаниями, в связи чем вероятность смешения товарных знаков в результате их использования отсутствует.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014714310 в отношении всех заявленных услуг.

С возражением заявителем были представлены следующие документы:

- копии материалов, содержащие сведения о делопроизводстве по заявке №2014714310 – [1];

- выписка из ЕГРЮЛ по ООО «ОПТОВИК» – [2];

- оригинал письма-согласия – [3].

Изучив материалы дела коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.04.2014) подачи заявки №2014714310 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 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 неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

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; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

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

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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 требованиями пункта 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

Рассматриваемое обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, выполненное в виде горизонтально ориентированного прямоугольника со скруглёнными углами, внутри которого расположены словесные элементы «ЭССЕН» и «ЭКСПРЕСС», выполненные буквами русского алфавита.

Анализ на соответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6(2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно словарно-справочным источникам информации слово экспресс означает моментальный, срочный, см. Толковый словарь русского языка на Яндекс-словари).

С учетом семантики словесный элемент «ЭКСПРЕСС» в отношении заявленных услуг указывает на их свойства и является неохраемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны:

- товарный знак по свидетельству №357806 – (1), представляющий собой



комбинированное обозначение, выполненное в виде композиции, состоящей из букв «Э», «С», «С», «Е», «Н», и изобразительных элементов в виде квадратов, расположенных между буквами. Правовая охрана знаку (1) предоставлена в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 35, 39, 42, 43 классов МКТУ;

- товарный знак по свидетельству №363979 – (2), представляющий собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ESSEN», выполненный в оригинальной графике буквами латинского алфавита, и

неохраняемый элемент «production AG». Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35, 39, 42, 43 классов МКТУ;

- товарный знак по свидетельству №519990 – (3), представляющий собой



комбинированное обозначение , включающее изобразительный элемент в виде горизонтально ориентированного прямоугольника с обводкой по контуру, внутри которого расположен словесный элемент «ЭССЕН», выполненный буквами русского алфавита. Под изобразительным элементом расположен неохраняемый словесный элемент «СЕТЬ ГИПЕРМАРКЕТОВ», выполненный буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку (3) предоставлена в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-3) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «ЭССЕН» / «ESSEN».

Сравнение услуг 35, 39 классов МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги однородны, так как они либо идентичны, либо обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок оказания услуг.

Заявителем в возражении сходство сравниваемых знаков и однородность услуг не оспаривается.

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-3) в отношении однородных услуг 35, 39 классов МКТУ обоснованным.

Вместе с тем, коллегией принято во внимание следующее.

Правообладатель противопоставленных знаков (1-3) представил безотзывное согласие [3] на регистрацию товарного знака по заявке №2014714310 в отношении заявленных услуг 35, 39 классов МКТУ. Правовая норма пункта 6 статьи 1483 Кодекса предусматривает возможность регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя более ранних знаков. С учетом того, что

сравниваемые обозначения являются нетождественными, коллегия принимает во внимание представленное безотзывное письмо-согласие.

Согласно представленным материалам [2] основным учредителем ООО «ОПТОВИК» является правообладатель противопоставленных товарных знаков (1-3) - ЗАО «Эссен продакшн АГ» (размер доли - 99,9%), т.е. заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков (1-3) являются «родственными» компаниями. Указанное способствует предотвращению возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги..

Указанные выше обстоятельства устраняют причину для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2014714310 в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, и, следовательно, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.09.2015, отменить решение Роспатента от 09.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014714310.