

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 18.05.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008701035/50, поданное компанией «Кеско Ойю», Финляндия (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2008701035/50 с приоритетом от 18.01.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 21, 24, 25, 28-32, 34 и услуг 35, 39, 40 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой квадрат, сверху и снизу обведенный цветным контуром, внутри которого помещена буква «К», справа от квадрата размещен прямоугольник, на котором оригинальным шрифтом выполнено слово «CITYMARKET», не имеющее смыслового значения.

Роспатентом принято решение от 24.02.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008701035/50. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «К CITYMARKET» сходно до степени смешения с серией товарных знаков, содержащих словесный элемент «СИТИМАРКЕТ»/«CITYMARKET» по

свидетельствам №№ 352454, 301839, 301838 в отношении однородных услуг в связи с фонетическим тождеством сравниваемых словесных элементов..

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.05.2010, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 24.02.2010. Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначения, включенные в состав заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, не обладают достаточной различительной способностью, носят описательный характер и являются терминами в области деятельности правообладателя противопоставленных товарных знаков и товарных знаков заявителя. Следовательно, указанные термины могут беспрепятственно использоваться любыми заинтересованными лицами для обозначения своей деятельности с учетом того, что они выполняют чисто описательную функцию. Ввиду изложенного сам факт сходства словесных обозначений «СИТИМАРКЕТ» и «CITYMARKET» никоим образом не служит основанием для признания сопоставляемых обозначений сходными в целом;

- в состав заявленного обозначения, помимо слабого элемента «CITYMARKET», входит дополнительный сильный изобразительный элемент, который несет основную индивидуализирующую нагрузку и способствует обособлению заявленного обозначения. При этом различия между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками в визуальном плане носят существенный характер, что полностью исключает возможность появления в сознании потребителя ассоциации с каким-либо из противопоставленных товарных знаков при виде заявленного обозначения;

- по мнению заявителя, сопоставляемые обозначения создают разное общее зрительное впечатление. Так, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 301839, 301838 представляют собой простые словесные обозначения, тогда как заявитель испрашивает охрану комбинированного товарного знака, включающего ярко выраженный изобразительный элемент. Графический элемент «К» заявленного обозначения несет основную различительную нагрузку и в

значительной степени способствует выполнению заявленным обозначением индивидуализирующей функции с учетом оригинальности данного элемента, его расположения в удобном для восприятия месте, наличия определенной семантики и возможности легко запомнить данной элемент. При этом указанный элемент положен в основу целой серии знаков на имя заявителя, которым уже предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации;

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак «K CITYMARKET» в полном объеме.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты подачи заявки (18.01.2008) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает 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 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.

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 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство

словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

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.

Заявленное в качестве товарного знака обозначение является комбинированным и состоит из квадрата синего цвета и прямоугольника красного

цвета. На фоне квадрата расположена буква «К» белого цвета, а на прямоугольнике – словесный элемент «CITYMARKET», выполненный прямыми буквами латинского алфавита белого цвета

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 352454 является комбинированным и включает в себя изобразительный элемент в виде прямоугольника, на котором расположены стилизованное изображение шагающего человечка в окружности внутри, а также словесный элемент «СИТИМАРКЕТ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита

Противопоставленный товарный знак «CITYMARKET» по свидетельству № 301838 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «СИТИМАРКЕТ» по свидетельству № 301839 является словесным и выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков свидетельствует об их сходстве на основании нижеследующего.

Словесные элементы «CITYMARKET» и «СИТИМАРКЕТ» являются фонетически тождественными.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что слова «СИТИМАРКЕТ», «CITYMARKET» не являются лексическими единицами ни одного языка. Несмотря на то, что форманты «city» и «market», составляющие слово «CITYMARKET», являются лексическими единицами английского языка, а именно, «city» - город, городской, муниципальный; «market» - базар, рынок, продовольственный магазин (Новый англо-русский словарь: Ок. 60 000 словарных статей/ В.К. Мюллер, В.Л. Дашевская, В.А. Каплан и др. – 3-е изд., стереот. – М.: Рус. Яз., 1996. – 880 с.), сочетание этих формантов не дает возможности однозначно сформулировать семантику слова в целом, что позволяет признать слово «CITYMARKET» вымышленным.

Указанное не позволяет провести сравнение заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по семантическому фактору сходства

В ситуации, когда у словесного элемента отсутствует точно определенное смысловое значение, решающим становится его фонетическое звучание, поскольку именно в результате произношения слова оно запоминается потребителем.

Визуальные отличия заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков носят второстепенный характер, так как установлено, что их доминирующие или единственные словесные элементы являются сходными.

Таким образом, в целом заявленное обозначение со словесным элементом «К CITYMARKET» и противопоставленные товарные знаки со словесным элементом «CITYMARKET», «СИТИМАРКЕТ» являются сходными, несмотря на их отдельные отличия, поскольку ассоциируются в целом.

Что касается однородности товаров/услуг, указанных в перечне заявки № 2008701035/50 и в перечнях противопоставленных регистраций, то услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечнях свидетельств на товарные знаки №№ 352454, 301838, 301839, и услуги 35 класса МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, а именно, «реклама, менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба» являются идентичными.

Сходство знаков и однородность услуг 35 класса МКТУ свидетельствуют о том, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных услуг, и, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана на основании подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса для услуг 35 класса МКТУ, что было правомерно указано в заключении по результатам экспертизы.

Мнение заявителя о том, что словесные элементы «CITYMARKET», «СИТИМАРКЕТ» выполняют описательную функцию и не способны индивидуализировать деятельность, не может быть учтено в рамках данного

возражения, поскольку коллегией Палаты по патентным спорам рассматривается решение Роспатента в связи с нарушением заявителем старших прав на сходные товарные знаки, принадлежащие иному лицу.

Приведенные в возражении ссылки на регистрации товарных знаков на имя заявителя не могут быть приняты во внимание, поскольку зарегистрированные товарные знаки отличаются от заявленного обозначения, а именно в их состав не входит словесный элемент «CITYMARKET».

Что касается других приведенных примеров регистраций товарных знаков, то они также не могут быть приняты во внимание, поскольку каждое решение о регистрации товарного знака выносится с учетом определенных обстоятельств дела.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 18.05.2010, оставить в силе решение Роспатента от 24.02.2010.