

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 15.04.2010. Данное возражение подано ООО «Птица», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008713984/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2008713984/50 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «птица», «СТУДИЯ РЕКЛАМНЫХ РЕШЕНИЙ» была подана на имя заявителя 04.05.2008 в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и содержит стилизованное изображение птицы с видоизмененными глазами. В лапы птицы вложено название «птица», выполненное легким оригинальным шрифтом в черной, красной и бордовой гамме.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 24.12.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008713984/50 в отношении всех заявленных услуг 35 и 42 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 35 и 42 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее

зарегистрированными товарными знаками или заявленными на регистрацию обозначениями на имя других лиц:

- с обозначением «Птица», заявка № 2008708774/50, приоритет 25.03.2008, ЗАО «Золотое время», услуги 35 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «Птичка», свидетельство № 207551, приоритет 16.02.2000, АОЗТ «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «МИР», услуги 42 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «Птичка.ру», свидетельство № 222584, приоритет 26.12.2000, ООО «ЕНТЕР», услуги 35 и 42 классов МКТУ [3].

Кроме того, в заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение содержит элемент «СТУДИЯ РЕКЛАМНЫХ РЕШЕНИЙ», который указывает на деятельность заявителя, в связи с чем является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам 16.04.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008713984/50, доводы которого сводятся к следующему:

- по противопоставленной заявке [1] в октябре 2009 принято решение о регистрации, но пошлина за регистрацию до сих пор не оплачена;

- противопоставления [2, 3] не сходны с заявленным обозначением прежде всего фонетически (ПТИЦА/ПТИЧКА/ПТИЧКА ТОЧКА РУ);

- семантически сравниваемые знаки также отличаются (птица – животное из класса позвоночных, покрытое пухом и перьями, обладающее клювом, двумя конечностями и крыльями, птичка – уменьшительно-ласкательное к «птица», часто употребляется при ласковом обращении, в художественной литературе, при описании определенного человека);

- заявленное обозначение имеет доминирующий изобразительный элемент в виде стилизованного изображения птицы, лапы которой образуют букву «т»;

- заявитель – это рекламное агентство полного цикла и в настоящее время является одним из ведущих рекламных агентств Республики Татарстан (в 2009 году ООО «Птица» заняло 46 место в рейтинге креативности рекламных агентств

России и 29 место в рейтинге креативности АКАР). Услуги в области рекламы оказываются заявителем на протяжении нескольких лет под комбинированным товарным знаком «ПТИЦА».

Заявителем выражено согласие с указанием элемента «СТУДИЯ РЕКЛАМНЫХ РЕШЕНИЙ» как неохраняемого элемента.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг, приведенных в перечне заявки.

В подтверждении изложенных доводов, заявителем представлены следующие материалы:

- копии материалов договоров от 20.01.2009, 24.03.2008, 06.07.2007 (1);
- распечатки рейтингов креативности рекламных агентств (2);
- копии материалов различных конкурсов (3);
- распечатка с информацией о домене (4);
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (5);
- распечатки из сети Интернет (Яндекс) (6).

На заседании коллегии, состоявшемся 16.11.2010, заявителем были представлены дополнительные материалы (7).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (04.05.2008) заявки №2008713984/50 на регистрацию 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 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 неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

Заявленное обозначение является комбинированным. В центре обозначения выполнено стилизованное изображение птицы, лапы которой образуют букву «т» в словесном элементе «птица», выполненном оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита. Внизу композиции в две строке расположен словесный элемент «СТУДИЯ РЕКЛАМНЫХ РЕШЕНИЙ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в черном, красном и бордовом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ: «агентства рекламные; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети», и 42 класса МКТУ: «размещение веб-сайтов; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; услуги дизайнеров в области упаковки».

Словесный элемент «СТУДИЯ РЕКЛАМНЫХ РЕШЕНИЙ» характеризует область деятельности, к которой относятся услуги, содержащиеся в перечне регистрации, т.е. является неохраноспособным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Необходимо обратить внимание на то, что заявителем выражено согласие с неохраноспособностью указанного словесного элемента.

Исследование противопоставленных заявленному обозначению товарных знаков и обозначения показало следующее.

Противопоставленное обозначение «Птица» [1] является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского языка, буква «П» - заглавная. Правовая охрана обозначению испрашивается, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ: «агентства по коммерческой информации; агентства рекламные».

Противопоставленный товарный знак «ПТИЧКА» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ: «...дизайн в области упаковки [услуги]; дизайн художественный; корректировка программного обеспечения вычислительных машин; разработка программного обеспечения вычислительных машин; составление программ для вычислительных

машин; программирование; аренда машинного времени для доступа к базам данных...».

Противопоставленный товарный знак «ПТИЧКА.РУ» [3] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка, между элементами «ПТИЧКА» и «РУ» выполнена точка. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ: «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба», и 42 класса МКТУ: «реализация товаров, в том числе в электронных компьютерных сетях, сети Интернет».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного обозначения [1] показал, что они содержат в своем составе тождественный элемент «ПТИЦА», что обуславливает вывод об их сходстве по фонетическому и семантическому фактору сходства и, следовательно, об ассоциировании сравниваемых обозначений.

Сопоставляемые знаки выполнены буквами одного алфавита, что графически сближает знаки. Различия в исполнении букв (строчные и заглавные), а также наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку в комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения). Кроме того, изобразительный элемент знака представляет собой изображение птицы, т.е. графически воспроизводит семантическое значение словесного элемента. В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

В целом знаки ассоциируются друг с другом на основании фонетического и семантического факторов сходства, по которым коллегией Палаты по патентным спорам установлено сходство обозначений, несмотря на наличие изобразительного элемента.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, однородны услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана

противопоставленному обозначению [1], поскольку они идентичны или соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что в настоящее время обозначение «Птица» по заявке № 2008708774/50 зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: номер регистрации – 410135, дата регистрации – 02.06.2010.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленным обозначением [1] и однородность услуг 35 класса МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Закона следует признать правомерным.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2, 3] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически сходные элементы («птица» - «ПТИЧКА» - «ПТИЧКА.РУ»), которые несут в сравниваемых обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку. Указанное обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений.

Довод заявителя об отсутствии семантического сходства у слов «птица» и «птичка» является необоснованным, поскольку, как им самим указано, одно слово (птичка) образовано от другого (птица), что свидетельствует о подобии заложенных в этих словах понятий.

Установленное сходство словесных элементов позволяет сделать вывод о сходстве сопоставляемых обозначений в целом.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, однородны услугам

35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [3], поскольку имеют они относятся к одному виду/роду (рекламные услуги), имеют одно назначение, близкие круг потребителей и условия оказания.

Что касается услуг 42 класса МКТУ, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, однородны услугам 42 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2], поскольку они идентичны (дизайн в области упаковки) или относятся к одному виду/роду (услуги в области компьютерных технологий), имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2, 3] в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ, в связи с чем вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в данной части следует признать правомерным.

Что касается представленных материалов (1-7), коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что данные материалы, а также сведения о деятельности заявителя не опровергают изложенного выше вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам 30.11.2010 от патентного поверенного Российской Федерации Бусарева Г.Г. поступила корреспонденция от 17.11.2010, в которой выражено несогласие заявителя с выводами коллегии, обусловленное отсутствием однородности услуг 42 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3]. Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что анализ однородности услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, был дан выше по тексту заключения, в связи с чем указанные

доводы не требуют дополнительного анализа. При этом коллегия обращает внимание на то, что заявленные услуги 42 класса МКТУ были признаны однородными с услугами 42 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку [2].

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 15.04.2010, оставить в силе решение Роспатента от 24.12.2009.**