

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, 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 24.05.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Арсенал", г. Санкт-Петербург на решение экспертизы от 27.02.2007 о регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2005706633/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005706633/50 с приоритетом от 18.03.2005 является Общество с ограниченной ответственностью "Арсенал", г. Санкт-Петербург (далее — заявитель).

Согласно приведенному в заявке описанию "знак представляет собой комбинированное обозначение. Графический элемент — в виде малой и большой прямоугольных фигур, расположенных друг над другом с разделением горизонтальной линией, и тремя овальными линиями, исходящими из верхнего угла малой прямоугольной фигуры и частично заходящими на большую прямоугольную фигуру. Словесный элемент "10 ДЕСЯТКА" выполнен в оригинальном шрифтовом исполнении на фоне большой прямоугольной фигуры, а цифра "10" вписана в круг, образованный линией желтого цвета переменной ширины и частично заходящей на первую буквицу "Д" словесного элемента "ДЕСЯТКА". Обозначение семантически нейтрально по отношению к маркируемым товарам и услугам."

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 16, 29, 30, 32, услуг 35, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки № 2005706633/50. В последствии в корреспонденции за № 10015 от 27.12.2006 заявителем был скорректирован перечень товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана

заявленного обозначения. Регистрация обозначения испрашивается в следующем цветовом сочетании "синий, желтый, белый".

Решением экспертизы от 27.02.2007 заявленное обозначение зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении части товаров 16 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ скорректированного перечня, части услуг 43 класса МКТУ. В отношении остальной части товаров 16, услуг 35 классов МКТУ скорректированного перечня, части услуг 43, а также всех товаров 29, 30, 32 классов МКТУ заявленному обозначению отказано в регистрации в качестве товарного знака (знака обслуживания) ввиду его несоответствия требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Выводы экспертизы обоснованы следующими доводами:

1. Цифровой элемент "10" является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью, представляет собой цифру, не имеющую характерного графического исполнения.
2. Заявленное комбинированное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 16, 29, 30, 32, услуг 35, 43 классов МКТУ с товарными знаками "ДЕСЯТКА", "ДЕСЯТКА", зарегистрированными ранее на Закрытое акционерное общество "Дирекция торговой сети", г. Омск по свидетельствам № 237098 с приоритетом от 18.05.2001, № 255868 с приоритетом от 28.08.2001. Указанные товарные знаки получили правовую охрану в отношении однородных товаров и услуг на территории Российской Федерации до даты приоритета заявки № 2005706633/50.
3. Товары 29, 30, 32 классов МКТУ противопоставленных знаков однородны также заявленным товарам 16 класса МКТУ

скорректированного перечня "изделия бумажные, картонные или пластмассовые для упаковки или расфасовки товаров, емкости для сливок, коробки для упаковки, обертки для бутылок, пакеты, упаковки для бутылок, мешочки пластмассовые для упаковки, листы вязкозные, листы пузырчатые (пластмассовые), листы целлюлозные мягкие, пленки пластмассовые, фольга для упаковки, этикетки (за исключением тканевых)". Данный довод экспертизы обусловлен следующим: "чем сильнее сходство, тем выше диапазон товаров (услуг), которые должны рассматриваться как однородные".

4. Представленное на стадии экспертизы письмо-согласие от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 255868, 237098 "не может быть учтено в связи с высокой степенью сходства обозначений".
5. Экспертиза сочла возможным снять противопоставления по товарным знакам "В ДЕСЯТОЧКУ" (свидетельство № 176068, приоритет от 08.12.1997), "Горячая десятка" (свидетельства № 198772, приоритет от 24.11.1997, № 228385, приоритет от 08.06.2001), "ЗОЛОТАЯ ДЕСЯТКА" (свидетельство № 273573, приоритет от 26.08.2003), "ЖЕНСКАЯ ДЕСЯТКА" (свидетельство № 301648, приоритет от 16.02.2005), исключительные права на которые возникли ранее у иных юридических лиц в отношении однородных товаров и услуг.

В возражении от 24.05.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

1. При вынесении решения о регистрации обозначения в отношении товаров 16 класса МКТУ не были учтены пожелания заявителя относительно корректировки первоначально заявленного объема притязаний.

2. Заявитель выражает несогласие по поводу мнения экспертизы, касающегося признания однородными товаров 16 класса МКТУ "изделия бумажные, картонные или пластмассовые для упаковки или расфасовки товаров, емкости для сливок, коробки для упаковки, обертки для бутылок, пакеты, упаковки для бутылок, мешочки пластмассовые для упаковки, листы вязкозные, листы пузырчатые (пластмассовые), листы целлюлозные мягкие, пленки пластмассовые, фольга для упаковки, этикетки (за исключением тканевых)" и товаров 29, 30, 32 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 255868, 237098. Данный вывод мотивирован тем, что сравниваемые товары/услуги находятся в тех классах, которые не корреспондируют друг с другом.

3. От правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 255868, 237098 представлено письмо-согласие, в котором выражено полное согласие на регистрацию заявленного комбинированного обозначения в качестве товарного знака на территории Российской Федерации по заявке № 2005706633/50 на имя заявителя.

4. Заявленное обозначение имеет существенные графические отличия от противопоставленных товарных знаков, заключающиеся в оригинальном шрифтовом исполнении цифрового и словесного элементов, а также изобразительного элемента в виде овальных линий на фоне прямоугольных фигур. Правовая охрана испрашивается для заявленного обозначения в определенной цветовой гамме "синий, желтый, белый", тогда как противопоставления выполнены в черно-белой цветовой гамме. Сравнимые обозначения способны сосуществовать на потребительском рынке без риска их смешения.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. копия решения от 27.02.2007 о регистрации товарного знака (знака обслуживания) на 4 л.;

2. копия ответа за № 10015 от 27.12.2006 на запрос экспертизы от 16.10.2006 на 5 л.

3. копия из Современного толкового словаря русского языка, Санкт-Петербург, 2006 на 2 л.

4. оригинал письма-согласия от ЗАО "Дирекция торговой сети" на 1 л.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня товаров/услуг 29, 30, 32, 43 классов МКТУ и скорректированного перечня товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в материалах заявки № 2005706633/50.

На заседании, состоявшемся 12.03.2008, коллегией Палаты по патентным спорам были выдвинуты новые основания для отказа в регистрации заявленного обозначения по заявке № 2005706633/50 по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона и мотивированные тем, что возможность принятия письма-согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 255868, 237098 и последующая регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака приведут к способности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и организации, оказывающей услуги. Кроме того, на основании пункта 1 статьи 7 Закона письмо-согласие не может быть принято в связи с высокой степенью сходства сравниваемых обозначений. Товар "изделия картонные" подлежит исключению из перечня товаров 16 класса МКТУ вследствие технической опечатки, поскольку решением экспертизы от 27.02.2007 заявленному обозначению отказано в предоставлении правовой охраны в отношении данной позиции вследствие однородности товарам противопоставленных знаков по свидетельствам № 255868, 237098. Заявителем было заявлено письменное ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок в связи с выдвинутыми коллегией новыми основаниями, которое было удовлетворено.

На заседании коллегии, состоявшемся 02.04.2008, заявителем был представлен отзыв на новые мотивы для отказа в регистрации заявленного обозначения, доводы которого сводятся к следующему:

1. Применение положения пункта 3 статьи 6 Закона предполагает, что заявленное обозначение должно быть проанализировано с точки зрения способности введения потребителя в заблуждение относительно товара, либо его изготовителя без сопоставления с другими объектами прав третьих лиц, в частности, с товарными знаками и фирменными наименованиями, права на которые принадлежат третьим лицам. Данный вывод следует из Разъяснения "О неправомерности ссылок на пункт 1 статьи 7 Закона при применении оснований для отказа в регистрации товарного знака, установленных абзацем вторым пункта 3 статьи 6 Закона", утвержденного приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 06.07.2004.
2. Предоставление письма-согласия от правообладателя старших товарных знаков не должно приводить к расширению мотивов для отказа в регистрации заявленного обозначения и распространению их на абсолютные основания для отказа в соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона.
3. Товар "изделия картонные" не является однородным по отношению к продуктам питания противопоставленных товарных знаков, поскольку они различаются по роду-виду, назначению, виду материала, из которого изготовлены товары, условиям реализации, кругу потребителей, при этом сравниваемые товары относятся к тем классам, которые не корреспондируют.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (18.03.2005) поступления заявки № 2005706633/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон 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 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, в частности являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Правилами ТЗ установлено, что к обозначениям, которые являются ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов (пункт 2.5.1 Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ 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 ТЗ комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, а также 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 ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 ТЗ.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, 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 ТЗ 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 ТЗ: 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 различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение (1) является комбинированным и представляет собой совокупность изобразительных, словесного и цифрового элементов. Изобразительные элементы представлены малым, большим прямоугольниками, которые размещены друг над другом и разделены белой полосой, а также тремя овальными линиями, исходящими от верхнего левого угла малого прямоугольника и частично заходящими в центральную часть большого прямоугольника над буквой "Е" словесного элемента "ДЕСЯТКА". Цифровой элемент представлен цифрой "10", которая исполнена оригинальным шрифтом и заключена в круг, по своему пространственному расположению исполнена слева от буквы "Д" словесной компоненты. Указанный словесный элемент выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Регистрация обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ скорректированного перечня, а также в отношении товаров 29, 30, 32,

услуг 43 классов МКТУ первоначально испрашиваемого объема притязаний, указанного в материалах дела, в следующем цветовом сочетании "синий, желтый, белый".

Противопоставленный товарный знак (2) по свидетельству № 255868 является комбинированным. Словесная часть представлена словом "ДЕСЯТКА", исполненным заглавными буквами, первая буква выполнена в латинице, остальные – в кириллице. Изобразительный элемент представлен цифрой "10" и изображением человечка на фоне этой цифры. Изобразительная часть по своему пространственному расположению исполнена слева от буквы "D" словесной компоненты. Изобразительная и словесная части подчеркнуты жирной линией. Правовая охрана знака действует на территории Российской Федерации в черно-белом цветовом сочетании в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Противопоставленный товарный знак (3) по свидетельству № 237098 является словесным, представляет собой слово "ДЕСЯТКА", исполненное буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знака действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 42 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Вывод экспертизы о сходстве обозначения (1) и знаков (2,3) правомерен. Словесная часть анализируемых знаков прочитывается потребителем как слово "ДЕСЯТКА", что свидетельствует о фонетическом сходстве, при этом исполнение первой буквы словесного элемента знака (2) в латинском написании не приводит к качественно иному его произношению или визуальному и смысловому восприятию. Семантическое сходство обусловлено подобием заложенной идеи, определяемой смысловым значением слова "ДЕСЯТКА" – цифра 10 (разг.), название различных предметов, нумеруемых этой цифрой (разг.), игральная карта, имеющая десять очков (см. <http://slovari.yandex.ru>). Визуальное сходство достигается за счет использования одинакового алфавита, буквами которого выполнена словесная часть обозначения (1), знаков (2,3). Характерные графические

элементы обозначения (1) и знака (2) не придают им качественно иное визуальное восприятие. В свете изложенного, обозначение (1) и знаки (2,3) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ товаров 29, 30, 32, услуг 35, 43 классов МКТУ обозначения (1) и товаров 29, 30, 32, услуг 42 классов МКТУ знаков (2,3) позволяет сделать вывод об их однородности, поскольку они соотносятся как род-вид (продукты питания, безалкогольная и слабоалкогольная продукция, услуги, связанные с реализацией и общественным питанием), имеют одинаковое назначение, круг потребителей, совместно встречаются в обиходе и продаже, что в данном случае заявителем не оспаривается.

Заявитель выразил несогласие по поводу однородности товаров 16 класса МКТУ скорректированного перечня обозначения (1) и товаров 29, 30, 32 классов МКТУ противопоставленных знаков (2,3). Анализ однородности этих товаров показал следующее.

Товары 16 класса МКТУ "изделия бумажные, картонные или пластмассовые для упаковки или расфасовки товаров, емкости для сливок, коробки для упаковки, обертки для бутылок, пакеты, упаковки для бутылок, мешочки пластмассовые для упаковки, листы вязкозные, листы пузырчатые (пластмассовые), листы целлюлозные мягкие, пленки пластмассовые, фольга для упаковки, этикетки (за исключением тканевых)" скорректированного перечня, в отношении которых заявителю отказано в предоставлении правовой охраны, представляют собой в основном изделия для упаковки, расфасовки товаров. Изделия этой группы имеют иные условия реализации, круг потребителей, функциональное назначение, род (вид) по сравнению с товарами 29, 30, 32 классов МКТУ противопоставленных знаков (2,3). Изделия для упаковки, расфасовки товаров представляют собой товары производственно-технического назначения, реализуемые через определенные каналы, потребителями которых являются производственные компании. Товары 29, 30, 32 классов МКТУ противопоставленных знаков представляют собой продукцию широкого потребления, реализуемую через

продовольственные магазины. Кроме того, сравниваемые товары находятся согласно Международной классификации товаров и услуг в тех классах, которые не корреспондируют друг с другом.

Мнение экспертизы относительно предоставления правовой охраны обозначению (1) в отношении услуг 35 класса МКТУ "продвижение товаров (для третьих лиц), распространение образцов, услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров" признано коллегией Палаты по патентным спорам ошибочным. Обозначенные услуги являются однородными по отношению к услугам "реализация товаров, реализация товаров, включая оптовую и розничную торговлю, обеспечение пищевыми продуктами и напитками, снабжение продовольственными товарами" противопоставленных знаков (2,3). Данные услуги относятся к одному роду (виду), имеют общее назначение, поскольку связаны с продажей, поступлением продукции в хозяйственный оборот.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения (1) для товаров 16 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является ошибочным, а в отношении товаров 29, 30, 32, услуг 35, 43 классов МКТУ правомерным.

Заявителем было предоставлено письмо-согласие от правообладателя противопоставленных знаков (2,3) на регистрацию обозначения (1) в качестве товарного знака в отношении однородных товаров/услуг.

Принятие письма-согласия и дальнейшая регистрация заявленного обозначения по заявке № 2005706633/50 в качестве товарного знака (знака обслуживания) обусловит способность введения потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и лица, оказывающего услуги.

Вышеприведенный анализ по фонетическому, семантическому и визуальному признакам показал сходство сравниваемых обозначения (1) и знаков (2,3) за счет включения в их состав семантически и фонетически тождественного словесного элемента и цифрового, по которым осуществляется индивидуализация товаров и услуг. Таким образом,

обозначение (1) и знаки (2,3) будут смешиваться в гражданском обороте, что обусловит возможность введения потребителя в заблуждение относительно производителя.

Применение представленного заявителем комментария со ссылкой на Разъяснение "О неправомерности ссылок на пункт 1 статьи 7 Закона...", утвержденное приказом Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Федеральная служба) от 06.07.2004, признано коллегией Палаты по патентным спорам неубедительным, поскольку приказом Федеральной службы за № 7 от 20.01.2005 данное Разъяснение было отменено.

Таким образом, заявленное обозначение подпадает под действие пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 24.05.2007, изменить решение экспертизы от 27.02.2007, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении следующего перечня товаров и услуг:

В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

(591) "синий, желтый, белый".

(511) 16 – бумага, картон и изделия из них, не относящиеся к другим классам, а именно: изделия бумажные, картонные или пластмассовые для упаковки или расфасовки товаров, емкости для сливок, коробки для упаковки, обертки для бутылок, пакеты, упаковки для бутылок, мешочки пластмассовые для упаковки, листы вискозные, листы пузырчатые (пластмассовые), листы целлюлозные мягкие, пленки пластмассовые, фольга для упаковки, а также кашпо бумажные, наклейки самоклеящиеся, подставки для графинов бумажные, подставки для пивных кружек, полотенца для рук бумажные, салфетки бумажные для снятия грима, салфетки косметические бумажные, фильтры бумажные для кофе, этикетки (за исключением тканевых).

35 – бюро по найму, изучение рынка, консультации по вопросам штата сотрудников, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, оценка коммерческой деятельности, подготовка платежных документов, продажа аукционная, прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации, расклейка афиш, составление налоговых деклараций, тестирование психологическое при найме на работу, фотокопирование.

43 - услуги кемпингов.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.