

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 23.06.2009, поданное ООО «Фирма «Сезон», г.Казань (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №275578, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003720077/50 с приоритетом от 15.10.2003 зарегистрирован 23.09.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №275578 на имя ООО «Светлый путь», Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее слово «СЕЗОН», выполненное оригинальным шрифтом, в котором буква «О» выполнена в виде стилизованного изображения апельсина.

Товарный знак охраняется в белом, зеленом, желтом, оранжевом цветовом сочетании.

В возражении от 23.06.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 275578 предоставлена в нарушение требований пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак «СЕЗОН» по свидетельству № 275578 сходен до степени смешения с товарным

знаком «СЕЗОН» по свидетельству №125275, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении услуг 42 класса МКТУ, которые являются однородными услугам 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №275578 недействительным.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением, о чем свидетельствует уведомление о вручении от 13.11.2009, имеющееся в материалах дела, однако отзыва по мотивам возражения не представил и участия в заседании коллегии не принял.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты 15.10.2003 поступления заявки №2003720077/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый 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 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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.

Согласно пункту (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.

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

Согласно пункту (14.4.2.2)(г) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, включающее слово «СЕЗОН», выполненное оригинальным наклонным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, в котором буква «О» выполнена в виде стилизованного апельсина.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №125275 также представляет собой комбинированное обозначение, включающее слово «СЕЗОН», выполненное оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, в котором буква «О» выполнена в виде черного круга, пересеченного зигзагообразной линией.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарных знаков показал фонетическое и семантическое тождество словесных

элементов «СЕЗОН», занимающих доминирующее положение в композициях сравнимых знаков и играющих основную роль в индивидуализации товаров и услуг.

В целом сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные визуальные различия.

Поскольку высокая степень сходства знаков повышает опасность их смешения в гражданском обороте, при анализе однородности увеличивается диапазон услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ (агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение рынка; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]), в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и части услуг 42 класса МКТУ (снабжение продовольственными товарами, предоставление оборудования для организации выставок, реализация товаров), в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку по международной регистрации №125275, показал следующее.

Часть вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ (агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка товаров и услуги предприятиям]) являются однородными с вышеуказанными услугами 42 класса МКТУ, поскольку все они относятся к одному виду деятельности – продвижению товаров, т.е. совокупности мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары и их сбыта. Так, организация выставок и торговых ярмарок тесно связана с услугами по предоставлению оборудования для организации выставок; снабженческие услуги для третьих лиц включают в себя услуги по снабжению продовольственными товарами; реализация товаров является конечной целью в составе услуг по продвижению товаров и услуг по организации импорта и экспорта товаров (агентства по импорту-экспорту).

Демонстрация товаров относится к услугам, связанным с организацией выставок, как одного из мероприятий по продвижению товаров, для стимуляции его продажи, т.е. конечной целью данной услуги также является реализация демонстрируемого товара потребителю.

Что касается услуги 35 класса МКТУ «изучение рынка», то эта услуга представляет собой исследование процессов, происходящих на рынке, с целью формирования информационной базы в системе управления предприятием, т.е. эта услуга является другим видом деятельности, имеет другое назначение и круг потребителей, что не позволяет признать эту услугу однородной с вышеуказанными услугами 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак «СЕЗОН» по свидетельству №125275.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленный знаки сходны до степени смешения в отношении части однородных услуг, и, следовательно, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона в отношении части услуг 35 класса МКТУ, следует признать обоснованными.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 23.06.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №275578 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

(591)

белый, зелёный, жёлтый, оранжевый

(511)

35 - изучение рынка.

39 - доставка товаров; перевозка грузовым автотранспортом; расфасовка продуктов; упаковка товаров; хранение товаров.