

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 27.06.2006, поданное Закрытым акционерным обществом «ЦЕЙЗЕР», Санкт-Петербург (далее - заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 20.03.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2005713995/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005713995/50 с приоритетом от 10.06.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Закрытого акционерного общества «ЦЕЙЗЕР», Санкт-Петербург, в отношении товаров 03, 05 и 16 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «На пятерочку», представляющее собой вымышленное словосочетание, написанное буквами русского алфавита обычным шрифтом.

Решение экспертизы от 20.03.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие 27.12.2002 (далее — Закон) и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

В решении экспертизы указано, что заявленное обозначение «На пятерочку» сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее товарными знаками:

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «Пятерочка»

по свидетельству № 268528, приоритет от 15.10.2002, зарегистрированный на имя СПИК ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД, Кипр, для однородных товаров 16 класса МКТУ [1];

- товарный знак «Пятерочка» по свидетельству № 218659, приоритет от 25.12.2000, зарегистрированный на имя Закрытого акционерного общества «Янтарная комната», Санкт-Петербург, для однородных товаров 03, 05 классов МКТУ [2].

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено их семантическим сходством, поскольку в соответствии с «Современным толковым словарем русского языка» под редакцией С.А.Кузнецова, Санкт-Петербург, НОРИНТ, 2002, с.659, 660 [3], «пятерочка» имеет следующие значения: 1) цифра 5. 2) Самая высокая школьная оценка - отлично. 3) Уменьшительно-ласкательное от «пятерка». При этом предлог «На» не придает достаточной различительной способности заявленному обозначению.

В возражении от 27.06.2006, поданном в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- при оценки смыслового значения заявленного обозначения экспертиза упустила основной смысл обозначения «На пятерочку», т.к. «пятерочка» – это еще и «пятерня», т.е «рука», а «на пятерочку» имеет смысл предложения рукопожатия (возьми руку); это показывает, что заявленное обозначение «На пятерочку» является семантически далеким от противопоставленных товарных знаков и, следовательно, не является сходным до степени смешения;

- сравниваемые обозначения не являются сходными фонетически, т.к. содержат разное количество словесных элементов: в заявленном обозначении два словесных элемента «на» и «пятерочку», в противопоставленном – один: «пятерочка»; кроме того, имеет место различное звучание начальных и конечных частей обозначений;

- заявленное обозначение отличается от противопоставленных товарных знаков и графически, т.к. представляет собой словосочетание, написанное обычным шрифтом черными буквами, а противопоставленный товарный знак [1]

является комбинированным, выполнен в красном цвете, словесный элемент написан специальным шрифтом; наличие крупной цифры «5» с овалом, специальный шрифт создают иное зрительное впечатление по сравнению с заявленным обозначением; от противопоставленного товарного знака [2] заявленное обозначение отличается длиной и размером шрифта: в заявленном обозначении использована одна заглавная буква, а остальные строчные, в противопоставленном – все буквы заглавные.

На основании изложенного в возражении выражена просьба изменить решение экспертизы в пользу регистрации заявленного обозначения для всех указанных в перечне заявки товаров.

На заседание коллегии Палаты по патентным спорам заявитель представил письмо - согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака «Пятерочка» [1] на регистрацию товарного знака «На пятерочку» на имя ЗАО «ЦЕЙЗЕР» и использование этого товарного знака для товаров 16 класса МКТУ. Кроме того, было представлено заявление, в котором выражена просьба ограничить перечень товарами 16 класса МКТУ, указанными в перечне заявки № 2005713995/50.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты 10.06.2005 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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 элементов (обозначений) может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте (14.4.2.2) Правил.

При установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю (пункт (14.4.3) Правил).

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров (услуг), их назначение, круг потребителей, рынок сбыта и т.д. (пункт (14.4.3) Правил).

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с зарегистрированными ранее товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя (абзац 4 пункта 1 статьи 7 Закона).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «На пятерочку» является словесным, выполнено стандартным шрифтом, строчными буквами русского алфавита с заглавной буквой «Н».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 268528 [1] является комбинированным и состоит из цифры «5», расположенной в овале, и словесного элемента «Пятерочка», выполненного оригинальным шрифтом. Все элементы выполнены в красном цвете. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 16 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак «ПЯТЕРОЧКА» по свидетельству № 218659 [2] является словесным, выполнен заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 03 и 05 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Сравнительный анализ заявленного обозначения «На пятерочку» и противопоставленных товарных знаков [1] и [2] показал, что сопоставляемые обозначения являются сходными по фонетическому, графическому и смысловому признакам сходства, и, следовательно, в отношении однородных товаров сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения. Поэтому вывод, сделанный в решении экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Однако при анализе материалов дела коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание представленное заявителем письмо-согласие от 19.06.2006 от правообладателя противопоставленного товарного знака «Пятерочка» [2], которое является основанием для удовлетворения возражения в отношении товаров 16 класса МКТУ (абзац 4 пункта 1 статьи 7 Закона). Коллегия также учла заявление, в котором заявитель уточнил перечень товаров, ограничив их только товарами 16 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Таким образом, вывод о сходстве заявленного и противопоставленных обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров, правомерно указанный в решении экспертизы от 20.03.2006, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 27.06.2006, отменить решение экспертизы от 20.03.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение «На пятерочку» в отношении следующих товаров 16 класса МКТУ:

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

(511)

16

Авторучки, акварели, аквариумы комнатные, альбомы, альманахи, аппараты для ламинирования документов, атласы, афиши, плакаты, банты бумажные, белье столовое бумажное, билеты, бланки, блокноты, блокноты для рисования, черчения, блокноты канцелярские, блокноты с отрывными листами, браслеты для удерживания письменных принадлежностей, брошюры, буклеты, бумага в листах, бумага вощенная, бумага для регистрирующих устройств, бумага для рентгеновских снимков, бумага для электрокардиографов, бумага для ящиков шкафов [ароматизированная или нет], бумага из древесной массы, бумага копировальная, бумага пергаментная, бумага почтовая, бумага светящаяся, бумага туалетная, бумага упаковочная, бумага хуан [для китайского рисования и каллиграфии], бумага*, бювары, бюллетени информационные, валики для пишущих машин, валики малярные, верстатки наборные, воск для моделирования [за исключением используемого в стоматологии], вывески бумажные или картонные, выкройки для шитья, газеты, гальваностереотипы, гектографы, гербы с геральдическими изображениями [печати бумажные], глобусы, гравюры, грифели, грифели для карандашей, держатели для карандашей, держатели для мела, держатели для печатей, штемпелей, держатели чековых книжек, диаграммы, доски гравировальные, доски грифельные для письма, доски классные, доски наборные [полиграфия], доски чертежные, дыроколы, емкости для сливок бумажные, зажимы для каталожных карточек, зажимы для перьевых ручек, закладки для книг, иглы гравировальные для офортов, иглы разметочные, издания печатные, изделия для упаковки бумажные или пластмассовые, изделия картонные, измельчители для бумаг, изображения графические, инструменты для отделки под мрамор переплетных крышек, календари, календари отрывные, калька бумажная, калька на тканевой основе, кальки, камедь [клеи] для канцелярских

или бытовых целей, камни литографские, карандаши, карандаши автоматические, карандаши угольные, картинки, картинки переводные, картины обрамленные или необрамленные, картон из древесной массы, картон*, картонки для шляп, картотеки, картотеки [конторские принадлежности], карточки каталожные, карточки кредитные печатные неэлектрические, карты, карты географические, карты или бумажные ленты для записи программ для вычислительных машин, карты перфорированные для жаккардовых ткацких станков, каталоги, катушки для копировальных лент, кашпо бумажные, кисти для рисования, кисти для художников, кисточки для письма, клавиши пишущих машин, клеи канцелярские или бытовые, клей рыбий, клейстер крахмальный для канцелярских или бытовых целей, клише типографские, книги, книги записей, книжки квитанционные, книжки-комиксы, кнопки канцелярские, кольца сигарные, конверты, коробки для печатей, штемпелей, коробки картонные или бумажные, коробки с красками [школьные принадлежности], корректоры жидкие, крышки для комнатных аквариумов, лекала чертежные, ленты бумажные, ленты для пишущих машин, ленты клейкие, ленты клейкие для канцелярских целей, ленты копировальные, ленты копировальные для принтеров, линейки чертежные четырехгранные, листы вискозные для упаковки, листы пузырчатые [пластмассовые] [для упаковки или расфасовки], листы целлюлозные мягкие для упаковки, литеры стальные, литеры типографские [цифровые и буквенные], литеры типографские цифровые, литографии, макеты архитектурные, марки почтовые, материалы графические печатные, материалы для лепки, материалы для обучения [за исключением приборов], материалы для переплетных крышек, материалы канцелярские для запечатывания, материалы клеящие канцелярские или бытовые, материалы упаковочные подкрахмаленные, материалы фильтровальные бумажные, машины адресные, машины и устройства для переплетного дела [офисное оборудование], машины пишущие [электрические или неэлектрические], машины фальцевальные, машины франкировальные, мел для литографии, мел для письма, мел для портных, мел для разметки, мешки для мусора [бумажные или пластмассовые], мольберты, муштабели для художников, наборы для письма, наборы письменных принадлежностей бумажные, наборы типографские портативные, нагрудники детские бумажные, наклейки

самоклеящиеся, напальчники [канцелярские принадлежности], нитки для переплетных работ, ножи для разрезания бумаги, нумераторы, обертки для бутылок картонные или бумажные, облатки для запечатывания, обложки, обложки для паспортов, оболочки пластиковые эластичные для штабелирования, образцы вышивок, образцы почерков, олеографии, открытки музыкальные, открытки поздравительные, открытки почтовые, офорты, пакеты бумажные, пакеты для приготовления пищи в микроволновой печи, палитры для художников, палочки для письма тушью, папки для документов, папье-маше, пастели [карандаши], пленки одноразовые из целлюлозы или бумаги, пеналы, переплеты для книг, периодика, перочистки, перфораторы, перья, перья золотые, перья стальные, перья чертежные, песенники, печати, печати для сургуча, письма уведомительные, планшеты с зажимом, пластинки с адресами для адресных машин, платки носовые бумажные, пленки пластмассовые для упаковки, подгузники из бумаги или целлюлозы одноразовые, подносы для корреспонденции, подносы для сортировки и подсчета денег, подставки для графинов бумажные, подставки для книг, подставки для печатей, штемпелей, штампов, подставки для пивных кружек, подставки для ручек и карандашей, подставки для фотографий, подушечки штемпельные, полосы клейкие для скрепления переплетов, полотенца для рук бумажные, полотно клейкое для канцелярских целей, полотно офсетное нетекстильное, полотно тканевое для нанесения краски в машинах для репродуцирования документов, полотно тканевое для нанесения краски в множительных аппаратах, портреты, пресс-папье, приборы письменные, принадлежности для рисовально-чертежных работ, принадлежности для стирания, принадлежности конторские [за исключением мебели], принадлежности письменные, принадлежности школьные, приспособления для подачи клейкой ленты, приспособления для приклеивания этикеток ручные, приспособления для скрепления бумаги, приспособления для точки карандашей [электрические или неэлектрические] продукция печатная, проспекты, расписания печатные, реглеты, реестры, резинки канцелярские, репродукции графические, ротаторы, ручки для перьев, ручки с перьями [принадлежности бюро], салфетки бумажные для снятия грима, салфетки косметические бумажные, скребки канцелярские, скрепки канцелярские, средства для стирания, срезы биологические для исследования под микроскопом [наглядные пособия],

срезы гистологические [наглядные пособия], статуэтки из папье-маше, **стерки** для доски, столы наборные типографские, сургуч, таблицы вычислительные, табло из бумаги или картона для объявлений, террариумы комнатные [виварии], **тетради**, товары писчебумажные, транспаранты, трафареты, шаблоны, тубусы картонные, тушь, увлажнители [канцелярские принадлежности], увлажнители для поверхностей, указки **неэлектронные**, упаковки для бутылок картонные или бумажные, устройства для запечатывания конвертов конторские, устройства для запечатывания конторские, устройства для изготовления виньеток, устройства для **наклеивания** фотографий, устройства для скрепления скобами [конторские принадлежности], учебники, фильтры бумажные для кофе, флаги [бумажные], фольга, фотогравюры, фотографии, футляры для трафаретов, холсты для картин, хромолитографии, чашечки для разведения красок, чернила для исправлений [гелиография], чернила, **чернильницы**, чертежи [синьки], четки, шарики для шариковых ручек, **шкафчики конторские**, шрифты типографские, штампы с адресами, штемпели, щиты для афиш бумажные или картонные, эстампы, этикетки [за исключением тканевых]