

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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 07.09.2006, поданное ЗАО «ЦЕЙЗЕР», Санкт-Петербург, на решение экспертизы от 26.05.2006 об отказе в регистрации заявленного словесного обозначения «На пятерочку» в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005715382/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2005715382/50 с приоритетом от 21.06.2005 является Закрытое акционерное общество «ЦЕЙЗЕР», Санкт-Петербург (далее – заявитель).

Согласно материалам заявки, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «На пятерочку», представляющее собой вымышленное словосочетание, написанное буквами русского алфавита обычным шрифтом. Заявленное обозначение состоит из элементов (предлог «на» и слово «пятерочка»), являющихся лексическими единицами русского языка, объединенных между собой грамматически и по смыслу. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Федеральным институтом промышленной собственности 26.05.2006 было принято решение об отказе в регистрации заявленного словесного обозначения в качестве товарного знака ввиду несоответствия его требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002г. №166-ФЗ, вступившим в силу с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное словесное обозначение «На пятерочку» сходно до степени смешения с обозначением «ПЯТЕРОЧКА» (заявка №2004729807/50 с приоритетом от 24.12.2004 [1]), заявленным на имя Рогачева А.В., 196191, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д.37, корп.1, кв.249 и товарным знаком «ПЯТЕРОЧКА» (свидетельство №218659, с приоритетом от 25.12.2000 [2]), зарегистрированным на имя ЗАО «Янтарная комната», 199155, Санкт-Петербург, ул.Уральская, д.13, в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.09.2006, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- сравниваемые обозначения различаются: а) количеством словесных элементов: в заявленном обозначении два словесных элемента, в противопоставленном – один, б) звучанием начальных частей обозначений (отличие в лексической единице «На»), в) окончанием (у) – (а), г) количеством слогов (5) – (4);
- рассматриваемое обозначение отличается от противопоставленных знаков [1, 2] визуально, поскольку представляет собой словосочетание, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита с первой заглавной и остальными прописными буквами, в то время как в противопоставленном комбинированном обозначении [1] существенную роль играет композиция, включающая цифру «5» и овал, а товарный знак [2] отличается длиной и характером букв;
- различное смысловое значение сопоставляемых обозначений заключается в частице «На», которая придает заявленному обозначению особую эмоциональную окраску, отсутствующую в противопоставленных знаках [1, 2].

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного словесного обозначения «На пятерочку» в качестве товарного знака по заявке №2005715382/50 в отношении всех заявленных товаров 25 класса МКТУ.

К возражению приложено письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения по заявке №2005715382/50 от заявителя противопоставленного обозначения [1], на 2 л. в 1 экз. [3].

Необходимо отметить, что в процессе рассмотрения возражения от 07.09.2006 заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в соответствии с пунктом 3.5 Правил было подано ходатайство о выделении заявки, а также подана заявка №2006737037/50, выделенная из рассматриваемой заявки №2005715382/50. По решению формальной экспертизы федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности было принято решение об удовлетворении этого ходатайства. Из первоначальной заявки №2005715382/50 исключены все товары 25 класса МКТУ, относящиеся к родовому понятию «одежда».

Таким образом, после процедуры выделения перечень товаров 25 класса МКТУ по заявке №2005715382/50 включает в себя позиции, относящиеся только к товарам «обувь».

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 21.06.2005 поступления заявки №2005715382/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Согласно абзацам первому и второму пункта 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.

Согласно абзацам первому и второму пункта 14.4.2.1 Правил поиск на тождество и сходство до степени смешения проводится, в частности, среди товарных знаков других лиц, заявленных на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющих более ранний приоритет. При этом не учитываются товарные знаки, предоставление правовой охраны которым признано недействительным в соответствии со статьей 28 Закона, товарные знаки правовая охрана которых прекращена в соответствии со статьей 29 Закона, товарные знаки, заявки на регистрацию которых признаются отозванными или отозваны соответственно на основании пунктов 4 и 5 статьи 10 Закона, а также заявки, по которым приняты решения об отказе, возможность оспаривания которых исчерпана, или заявки, по которым в адрес заявителей были направлены уведомления о невозможности регистрации товарных знаков в связи с непредставлением в установленном порядке документа, подтверждающего уплату пошлины за регистрацию товарного знака и выдачу свидетельства на него, предусмотренной статьей 14 Закона.

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 14.4.2.2 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.

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

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

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

Противопоставленное экспертизой обозначение [1] является комбинированным и состоит из цифры «5», расположенной в овале, и словесного элемента «Пятерочка», выполненного жирным шрифтом буквами русского алфавита. Буква «П» в слове «Пятерочка» исполнена оригинальным шрифтом. Обозначение заявлено, в том числе, в отношении товаров 25 класса МКТУ. Делопроизводство по заявке не завершено (возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации данного обозначения принято к рассмотрению в Палате по патентным спорам).

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «ПЯТЕРОЧКА», исполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Основную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленных экспертизой обозначениях [1, 2] несёт словесный элемент «Пятерочка». В знаке [2] изобразительный элемент в виде цифры «5» в овале дополнительно подчеркивает смысловую значимость словесного элемента «Пятерочка».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и словесных составляющих противопоставленных знаков [1, 2] показал следующее.

Сходство рассматриваемого обозначения и словесных элементов противопоставляемых обозначений [1, 2] обусловлено их семантическим сходством, заключающимся в одинаковом смысловом значении, заложенном в слове «пятерочка», которое является уменьшительно-ласкательным от слова «пятерка» имеющего значения: 1. цифра «5», 2. игральная карта, имеющая пять очков, 3. денежный знак или сумма в пять рублей, 4. группа из пяти человек, 5. то же, что пятерик во 2 знач. (разг.). В заявленном обозначении именно на существительное «пятерочка» падает логическое ударение, поэтому предлог «На» является лишь дополнительным элементом в знаке и не придает ему достаточной различительной способности при установлении сходства знаков.

Семантическое сходство сравниваемых знаков обусловлено близкой семантикой заявленного обозначения «На пятерочку» и сопоставляемых словесных элементов «Пятерочка».

Словосочетание «На пятерочку» с незначительными грамматическими изменениями включает в себя словесный элемент «Пятерочка» противопоставляемых обозначений [1, 2], в силу чего имеет место вхождение одного словесного элемента в другое, что свидетельствует о фонетическом сходстве сравниваемых обозначений.

Графически исследуемое обозначение и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными, поскольку представляют собой словесные обозначения, выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Используемые в рассматриваемом обозначении и сопоставляемом обозначении [1] буквы одинакового алфавита делают знаки визуально сходными,

а наличие в обозначении [1] цифры «5» в овале и буквы «П», выполненной в оригинальной графической манере, не оказывают решающего влияния на визуальное сходство в целом.

Сравнительный анализ однородности товаров 25 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1, 2] показал, что сопоставляемые перечни товаров являются однородными, т.к. представляют собой один и тот же род товаров «обувь».

В силу указанного, вывод экспертизы о том, что рассматриваемое словесное обозначение «На пятерочку» по заявке №2005715382/50 и противопоставленные знаки [1, 2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, в связи с чем оно не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Представленное от заявителя противопоставленного обозначения [1] письмо-согласие [3] на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака не меняет вывод о несоответствии рассматриваемого обозначения пункту 1 статьи 7 Закона, поскольку препятствие в виде противопоставленной регистрации [2] сохраняется.

В соответствии с вышеизложенным Палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 07.09.2006 и оставить в силе решение экспертизы от 26.05.2006.**