

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 ППС), рассмотрела возражение от 12.05.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 14.05.2008, поданное ООО «ТомРитейл», г. Томск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны знаку обслуживания (товарному знаку) по свидетельству №340833, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006735680/50 с приоритетом от 08.12.2006 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.01.2008 под №340833 на имя ЗАО «Мастер-Групп», г.Томск, (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Указанный товарный знак представляет собой словесное обозначение «ФУД-СИТИ», выполненное заглавными буквами русского алфавита, носит фантазийный характер и обладает хорошей различительной способностью.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 12.05.2008 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку. По мнению лица, подавшего возражение, регистрация товарного знака произведена в нарушение требований, установленных пунктом пунктами 1, 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, регистрационный №3520-1, с изменениями и

дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002. (далее - Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

— товарный знак «ФУД-СИТИ» состоит из двух слов, которые являются транслитерацией буквами русского алфавита слов «food» - пища, продукты питания и «city» - город, торговый и деловой центр, и будет восприниматься потребителем, в первую очередь, как продовольственный торговый центр;

— с учетом лексического значения словесных элементов оспариваемого товарного знака он является описательным для части услуг 35 и 43 классов МКТУ;

— вышеуказанное позволяет утверждать о том, что регистрация товарного знака произведена в нарушение пункта 3 статьи 6 Закона;

— обозначение «Фуд Сити» широко используется различными компаниями в качестве коммерческого обозначения, в Интернете обнаружено более 5000 документов с упоминанием обозначения «Фуд Сити», следовательно, оно не обладает различительной способностью;

— слово «ФУД» является неохраноспособным в ряде существующих регистраций в отношении продовольственных товаров, а поскольку в оспариваемом товарном знаке оно занимает доминирующее положение, то знак в целом следует признать неохраноспособным;

— в отношении услуг, не связанных с продвижением продовольственных товаров, обозначение «ФУД-СИТИ» способно ввести потребителя в заблуждение;

— обозначение «ФУД-СИТИ» способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку за период, предшествующий подаче заявки, обозначение «Фуд сити» широко использовалось ООО «Том Ритейл» в рекламе;

— оспариваемый товарный знак «ФУД-СИТИ» сходен до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом

«СИТИ ЦЕНТР CITY CENTRE» по свидетельству №283379, имеющим ранний приоритет и зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 35 и 43 классов МКТУ.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным полностью предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №340833.

К возражению приложены копии следующих материалов и документов:

1. Копия «ENGLISH-RUSSIAN RUSSIAN-ENGLISH DICTIONARY» Kennth Katzner на 3 л. [1];
2. Распечатки из сети Интернет «МУЛЬТИТРАН система для переводчиков» на 2л. [2];
3. Распечатки из сети Интернет «www.rambler.ru» на 9л. [3];
4. Распечатки из сети Интернет «www. fips.ru на 6л. [4];
5. Копия Договора №142 от 01.06.2006 об оказании услуг по разработке фирменного стиля и рекламы с приложениями на 14л.[5];
6. Копия Договора №21 от 01.06.2006 на печать на баннерной ткани плаката на 3л.[6];
7. Копия договора подряда №43-09-06 от 14.09.2006 на размещение плаката на 2л.[7];
8. Копия Договора №321 от 27.11.2006 на размещение рекламно-информационного материала на 4л.[8];
9. Копия договора 310 от 11.08.2006 на выполнение полиграфических работ на 8л.[9];
10. Копии эфирных справок на 4л.[10];
11. Распечатка сайта «www. fips.ru» противопоставленного товарного знака по свидетельству №283379 на 1л.[11].

Правообладатель оспариваемого товарного знака, в установленном порядке ознакомленный с возражением, отзыва по мотивам возражения не

представил, на заседании коллегии по рассмотрению возражения от 12.05.2008 не присутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (08.12.2006) приоритета свидетельства №340833, правовая база для оценки охраноспособности знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003 г.; рег. №4322; введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение.

Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту (2.3.1) Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту (2.3.1) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; указания свойств товаров; указание материала или состава сырья.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (2.5.1) Правил к таким обозначениям 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.

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта (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 основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в), могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При установлении однородности товаров согласно пункту (14.4.3) Правил 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.

Анализ материалов заявки показал, что оспариваемый словесный товарный знак «ФУД-СИТИ» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и представляет собой сложное слово, состоящее из двух основ, соединенных дефисом. При этом, части слова, написанного через дефис, не рассматриваются в качестве отдельных частей.

В связи с этим следует отметить, что разделение обозначения «ФУД-СИТИ» на две самостоятельные части и, тем более, утверждать о том, что слово «ФУД» занимает доминирующее положение и не обладает различительной способностью некорректно. Ссылки [4] на регистрации, в которых слово «ФУДС» признано неохраноспособным элементом зарегистрированных товарных знаков, не убедительны, поскольку делопроизводство по каждому товарному знаку ведется отдельно с учетом его особенностей.

Лексического значения обозначения «ФУД-СИТИ» в толковых словарях русского языка («Толковый словарь современно русского языка» под редакцией Г.Н. Складневской, М., «Астрель · АСТ», 2001) не выявлено, на основании этого коллегия Палаты по патентным спорам пришла к заключению, что оно является вымышленным.

Поскольку обозначение «ФУД-СИТИ» не имеет лексического значения, оно не содержит прямых указаний на характеристики услуг, приведенных в перечне. Оспариваемое обозначение возможно и вызывает в сознании потребителя представление об оказываемых услугах, но только через ассоциации, основанные на предшествующем опыте и знаниях, которые могут быть различными у разных людей. Регистрация же ассоциативных товарных знаков допустима.

Утверждение лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «ФУД-СИТИ» не обладает различительной способностью, т.к. широко используется различными компаниями в качестве коммерческого обозначения основано на приведенных им ссылках на Интернет, датированных 12.05.2008, т.е. значительно позже даты приоритета (08.12.2008) оспариваемого товарного знака. Указанное делает данное утверждение необоснованным. Представленные материалы не подтверждают слов лица, подавшего возражение, о том, что обозначение «ФУД СИТИ» переводится как «торговый центр продовольственных товаров и стало общепринятым обозначением». Напротив, обозначение используется в кавычках, т.е. в качестве названия организаций, гипермаркета и т.д., при этом приведенные материалы не дают однозначного представления о том, кем и для обозначения какого именно рода деятельности используется это обозначение.

Таким образом, учитывая изложенное, у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для вывода о том, что товарный знак «ФУД-СИТИ» является неохраноспособным на основании пункта 1 статьи 6 Закона.

Оспаривание правовой охраны товарного знака «ФУД-СИТИ» по мотивам его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктом 3 статьи 6 Закона. Поскольку, как было отмечено выше, обозначение «ФУД-СИТИ» для услуг, указанных в перечне, не носит описательный характер и, таким образом, не содержит сведений об услугах и их характеристиках, оно не может быть ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно услуг.

Мнение лица, подавшего возражение, о том, что товарный знак «ФУД-СИТИ» может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, в силу того, что обозначение «Фуд city» использовалось в рекламной компании ООО «ТомРитейл» ранее даты подачи заявки, не подтверждается представленными документами. Представленные договоры [5] и [6] свидетельствуют о том, что ООО «ТомРител» приступил к разработке фирменного стиля и рекламе магазина с использованием обозначения «Фуд city

город товаров» с июня 2006г. Вместе с тем, реклама нового гипермаркета ФУД СИТИ, открытие которого должно состояться 07.12.2006, началась еще позже, а именно: монтаж баннера «ФУД сити открытие 7 декабря...» запланирован на 25.11.2006 [7], реклама на радио осуществлялась с 01 декабря 2006 [10]. Очевидно, что за столь короткий срок в сознании потребителя оспариваемый товарный знак «ФУД-СИТИ» не способен вызвать ложные ассоциации с ООО «ТомРитейл» как лицом, оказывающим однородные услуги. Иных доказательств в возражении не представлено.

Учитывая изложенное, мнение о том, что товарный знак «ФУД-СИТИ» является ложным или способным ввести потребителя в заблуждение в отношении услуг или лица, оказывающего услуги, в рассматриваемом возражении не доказано.

В отношении довода возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака «ФУД-СИТИ» требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Палат по патентным спорам отмечает следующее.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного комбинированного товарного знака со словесным элементом «СИТИ центр CITY – CENTRE» свидетельствует об отсутствии сходства указанных обозначений.

Так, сопоставляемые обозначения не являются фонетически сходными. Наличие в противопоставленном товарном знаке, помимо словесного элемента «СИТИ» элемента «ЦЕНТР», а также элемента «CITY - CENTRE» удлиняет звуковой ряд в целом и, тем самым, вносит звуковое отличие между сопоставляемыми обозначениями.

Различаются эти обозначения и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов, а также за счет использования различных шрифтов и композиционного решения противопоставленного товарного знака.



Семантическая нагрузка рассматриваемых обозначений также различна. Как упоминалось выше, оспариваемый товарный знак - вымышленное слово. В то время как в противопоставленном товарном знаке обозначение «СИТИ» использовано в качестве названия центра.

Таким образом, оспариваемый товарный знак в целом не ассоциируется с противопоставленным.

В силу указанного даже однородные услуги, маркированные этими знаками обслуживания, не будут смешиваться в гражданском обороте.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, относительно регистрации товарного знака «ФУД-СИТИ», как произведенной в нарушение требований, регламентированных пунктами 1, 3 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона, является ошибочным.

Особое мнение лица, подавшего возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.01.2009, не содержит доводов, не учтенных в решении коллегии Палаты по патентным спорам, оценка которых изложена выше.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам

решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 12.05.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №340833 правомерным.**