

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.11.2012, поданное ООО «Почта Сервис», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010714185/50, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «ПРОМЕНАД» по заявке №2010714185/50 с приоритетом от 29.04.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16, 25 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 22.08.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и принадлежащими иным лицам, а именно:

- с товарными знаками «ПРОМЕНАД» (свидетельство №381477 с приоритетом от 30.11.2007), «PROMENAD» (свидетельство №381476 с приоритетом от

23.11.2007), зарегистрированными в отношении однородных товаров 16, 25 и услуг 40 классов МКТУ на имя ООО «ПроменаД», 141000, Московская обл., г. Мытищи, ул. Мира, 30, нежилое пом. XXIII, часть 3;

- с товарным знаком «ПРОМЕНАД» (свидетельство №271990 с приоритетом от 21.03.2003), зарегистрированным в отношении однородных товаров и услуг 16, 35, 39, 41 классов МКТУ на имя ООО «Управляющая компания», 650066, г. Кемерово, пр-кт Ленина, д. 90/1;

- с товарным знаком «PROMENAD» (свидетельство №389482 с приоритетом от 14.04.2008), зарегистрированным в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ на имя ООО «Модена», 127238, Москва, Дмитровское ш., д. 30, корп. 1.

Поскольку заявленное обозначение и противопоставленные знаки обладают высокой степенью сходства, то диапазон однородных товаров и услуг расширяется, и товары (услуги) противопоставленных товарных знаков признаны однородными всем товарам и услугам 16, 25, 35, 39 классов МКТУ заявленного обозначения.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 21.11.2012, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №271990 была досрочно прекращена Роспатентом 16.02.2011 в связи с неиспользованием товарного знака для услуг 39 класса МКТУ, в отношении которых ООО «Почта Сервис» было признано заинтересованным при подаче заявления, а именно: доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; информация по вопросам хранения товаров на складах; переноска грузов; прокат контейнеров для хранения товаров; расфасовка товаров; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов;

- вышеперечисленные услуги 39 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №271990 являются однородными услугам 39 класса МКТУ «хранение товаров, доставка товаров, в том числе доставка товаров, заказанных по почте», приведенных в перечне заявки №2010714185;

- в отношении иных услуг 39 класса МКТУ, в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №271990, заявитель не был признан заинтересованным при подаче заявления, следовательно, эти услуги не являются однородными услугам, указанным в перечне заявки №2010714185;

- правомерность решения Роспатента была подтверждена решением Арбитражного суда города Москвы и Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда по делу №А40-6868/2012;

- в тексте оспариваемого решения Роспатента об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2010714185 не был приведен анализ однородности товаров и услуг;

- очевидно, что услуга «хранение товаров», указанная в перечне заявки №2010714185 и оказываемая заявителем в рамках своей коммерческой деятельности по доставке товаров почтой, не является однородной услугам 39 класса МКТУ «хранение данных или документов в электронных устройствах», «хранение лодок» противопоставленного товарного знака, в отношении которой правовая охрана сохранена;

- услуга «хранение данных или документов в электронных устройствах» не относится к хранению товаров, не требует содержания каких-либо помещений (складов), осуществляется в виртуальном пространстве, подразумевает специфический круг потребителей, желающих сохранить нематериальный объект – информацию;

- вид услуг 39 класса МКТУ «хранение лодок» предусматривает наличие у поставщика услуг специализированных доков, находящихся вблизи водоемов, обеспечивающих защиту плавучих средств от воздействия климатических факторов;

- оказываемая заявителем услуга «доставка товаров, в том числе доставка товаров, заказанных по почте», приведенная в заявке №2010714185, не является однородной услугам 39 класса МКТУ, приведенным в перечне действующей регистрации противопоставленного товарного знака и относящимся к перевозкам различными видами транспорта;

- согласно определению «перевозка груза» - договор, по которому транспортная организация (перевозчик) обязуется доставить вверенный ей отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение груза лицу

(получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату (см. Большая советская энциклопедия», М.: «Советская энциклопедия», 1969-1978), в то же время «доставка» - это подвоз приобретенного товара к месту, указанному покупателем (см. «Словарь бизнес-терминов», Академик.ру, 2001), что свидетельствует о разной природе сравниваемых услуг и их назначения.

На основании изложенного заявитель просит об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 39 класса МКТУ «хранение товаров, доставка товаров, в том числе доставка товаров, заказанных по почте».

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (29.04.2010) поступления заявки №2010714185/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения 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.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2010714185/50 является словесным и представляет собой слово «ПРОМЕНАД», выполненное жирным шрифтом заглавными буквами кириллицы.

Принимая во внимание то, что решение Роспатента по заявке №2010714185 оспаривается заявителем только для услуг 39 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №217990, анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных в решении Роспатента товарных знаков по свидетельствам №381477, №381476 и №389482 не проводится.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №271990 является словесным и представляет собой слово «ПРОМЕНАД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 39 класса МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №271990, представляющих собой фонетически и семантически тождественные слова «ПРОМЕНАД».

В свою очередь анализ перечня услуг 39 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака показал следующее.

На дату (22.08.2012) принятия Роспатентом решения об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2010714185 в перечне заявленного обозначения и

противопоставленного товарного знака по свидетельству №271990 содержались идентичные услуги 39 класса МКТУ «хранение товаров, доставка товаров, доставка товаров, заказанных по почте».

В этой связи доводы экспертизы, изложенные в решении Роспатента от 22.08.2012, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ являются обоснованными.

Вместе с тем при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится принятое Роспатентом 02.09.2011 решение о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №271990 в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ «доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; информация по вопросам хранения товаров на складах; переноска грузов; прокат контейнеров для хранения товаров; расфасовка товаров; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; хранение товаров; хранение товаров на складах; экспедирование грузов».

Что касается услуг 39 класса МКТУ «хранение данных или документов в электронных устройствах, хранение лодок», а также услуг, связанных с перевозкой товаров, в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №271990, то, как справедливо отметил заявитель в своем возражении, они не являются однородными услугам 39 класса МКТУ «доставка товаров, в том числе доставка товаров, заказанных по почте» заявленного обозначения, поскольку не совпадают как род/вид, отличаются по назначению, условиям предоставления этих услуг и предназначены для разных потребителей.

Таким образом, основания для противопоставления товарного знака по свидетельству №271990 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне заявки №2010714185 услуг 39 класса МКТУ «хранение товаров, доставка товаров, в том числе доставка товаров, заказанных по почте» отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 21.11.2012, отменить решение Роспатента от 22.08.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010714185.