

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 11.12.2007, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.12.2007, поданное ООО «Издательский дом «ШАНС», Санкт-Петербург (далее - лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку» по свидетельству №327949, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак «ШАНС» по заявке №2006733029/50 с приоритетом от 15.11.2006 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 15.06.2007 за №327949 на имя ЗАО «ШАНС», г. Старый Оскол, в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; продвижение товаров [для третьих лиц], включая услуги оптовой и розничной торговли, в том числе через магазины», а так же в отношении услуг 37 и 39 классов МКТУ, указанных в перечне.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.12.2007 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку «ШАНС» по свидетельству №327949, которая, по мнению лица, подавшего возражение, произведена в нарушение требований, установленных пунктом 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, введенными в действие 27.12.2002 (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

— регистрация оспариваемого товарного знака «ШАНС» по свидетельству №327949 [1] была проведена в тот период времени, когда решением Палаты по патентным спорам от 30.06.2006 досрочно была прекращена правовая охрана

товарного знака «ШАНС» по свидетельству №146755 [2] в связи с его неиспользованием для услуг 35 класса МКТУ «стимулирование сбыта товаров»;

— вместе с тем постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда №09АП-7633/2007-АК от 21.06.2007 по делу №А40-72189/06-27-297 вышеуказанное решение Палаты по патентным спора признано недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ;

— товарные знаки [1] и [2] являются сходными на основании всех трех признаков сходства словесных обозначений, проведенном в соответствии с пунктом 14.4.2.2. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Минюсте России 25.03.2003г.; рег. №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила);

—услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы товарные знаки [1] и [2], однородны;

—название услуги 35 класса МКТУ «sale promotion» с английского на русский язык переводится как: «сбыт товаров через посредников» (6-ая редакция МКТУ); «стимулирование сбыта» и «сбыт товаров через посредников» (7- редакция МКТУ); «продвижение товаров для третьих лиц» (8-я редакция МКТУ);

—в научной литературе указывается на тесную связь между стимулированием сбыта и рекламой;

—в вышеуказанном постановлении суда от 21.06 1007 «услуги по стимулированию сбыта и рекламные услуги являются не только однородными, но зачастую тождественными»;

—таким образом, услуги 35 класса МКТУ «стимулирование сбыта», указанные в свидетельстве №146755 являются общим понятием и включают в

себя услуги, указанные в свидетельстве №327949 «реклама, продвижение товаров (для третьих лиц), включая услуги оптовой и розничной торговли, в том числе через магазины»;

—товарный знак по свидетельству №327949 будет ассоциироваться у потребителей с деятельностью Издательского дома «ШАНС», который был создан в 1991 году и занимается выпуском газеты частных объявлений.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку «ШАНС» в отношении всех услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложена копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда г. Москвы от 21.06.2007 на 8л. [3].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыва по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

—правообладатель не оспаривает факт сходства сопоставляемых знаков;

—однако считает, что услуги 35 класса МКТУ «стимулирование сбыта товаров» не однородны услугам «продвижение товаров [для третьих лиц], включая услуги оптовой и розничной торговли, в том числе через магазины»;

—решением Палаты по патентным спорам правовая охраны товарного знака «ШАНС» по свидетельству №146755 была прекращена в связи с тем, что указанный товарный знак используется для обозначения услуг 35 класса МКТУ, связанных с рекламой, а не для услуг по «стимулированию сбыта»;

—указанное решение было обжаловано правообладателем товарного знака по свидетельству №146755 в судебных органах;

—суд установил, что услуги по размещению рекламных объявлений в газетах «ШАНС» и справочной телефонной службе «ШАНС 054» доказывают

использование товарного знака «ШАНС» в отношении услуг 35 класса МКТУ «стимулирование сбыта»;

—необходимо иметь в виду, что в 6-й редакции МКТУ, действующей на дату подачи противопоставленного товарного знака, указывалось, что к 35 классу МКТУ не относятся услуги торговых предприятий;

—в силу указанного формулировка «стимулирование сбыта» действительно подразумевает услуги «рекламы»;

—товарный знак по свидетельству №327949 зарегистрирован в отношении услуг «продвижение товаров [для третьих лиц], включая услуги оптовой и розничной торговли, в том числе через магазины», которые являются услугами торговых предприятий;

— в 8-й редакции МКТУ, действующей на дату подачи оспариваемого товарного знака, указывалось, что услуги торговых предприятий, соответствующие используемой ранее формулировке «реализация товаров», относятся к 35 классу МКТУ и для них предложена следующая формулировка: «продвижение товаров и коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей, продвижение товаров для третьих лиц», как было указано в письме Роспатента от 30.11.2005, копия которого прилагается;

—учитывая изложенное, услуги, указанные в свидетельстве №327949 «продвижение товаров [для третьих лиц], включая услуги оптовой и розничной торговли, в том числе через магазины», не являются однородными с услугами «стимулирование сбыта товаров», указанными в свидетельстве №146755.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака «ШАНС» по свидетельству №321157 в отношении части услуг 35 класса МКТУ, а именно: «продвижение товаров [для третьих лиц], включая услуги оптовой и розничной торговли, в том числе через магазины».

К отзыву приложена копия письма Роспатента от 30.11.2005 на 3л. [4].

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в отношении части услуг 35 класса МКТУ.

С учетом даты (15.11.2006) поступления заявки № 2006733029/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения составляет Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003г.; рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—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 других лиц, охраняемыми в 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 (14.4.2.2) 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) 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. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №327949 [1] представляет собой словесное обозначение «ШАНС», выполненное в оригинальной графической манере, в результате чего обозначение с трудом прочитывается.

Противопоставленный словесный товарный знак «ШАНС» по свидетельству №146755 [2] выполнен буквами русского алфавита, оригинальным шрифтом.

Сравнительный анализ товарных знаков [1] и [2] показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества входящего в их состав словесного элемента «ШАНС», несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков показал следующее.

Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «реклама; продвижение товаров [для третьих лиц], включая услуги оптовой и розничной торговли, в том числе через магазины», а товарному знаку [2] - в отношении услуг 35 класса МКТУ «стимулирование сбыта товаров».

В представленной лицом, подавшим возражение, копии Постановления Девятого арбитражного апелляционного суда [3] установлено, что «услуги по стимулированию сбыта и рекламные услуги являются не только однородными, но зачастую тождественными, поскольку реклама является основной частью и служит тем же целям, что и стимулирование сбыта». Там же указано, что «позиция о том, что услуга «стимулирование сбыта товаров» представляет собой продвижение товаров и относится к услугам, оказываемым магазинами,

является ошибочной, поскольку в пояснениях к 35 классу, изложенных в 7-й и 8-й редакциях МКТУ, прямо указано, что к данному классу не относится деятельность предприятий, основной задачей которых является сбыт товаров, т.е. так называемых торговых предприятий».

Следовательно, под услугой, связанной со стимулированием сбыта товаров, подпадает деятельность, по распространению рекламной информации, направленной на стимулирование сбыта товаров, принадлежащих заказчику (рекламодателю).

Во исполнение постановления судебной инстанции коллегия Палаты по патентным спорам признает услугу 35 класса МКТУ «реклама», присутствующую в перечне оспариваемой регистрации, однородной услуге «стимулирование сбыта товаров», присутствующей в перечне противопоставленной регистрации.

Перечень товаров и услуг, для которых зарегистрирован товарный знак, - это в первую очередь область действия товарного знака. Область деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака – это услуги, связанные с оптовой и розничной продажей товаров различного назначения на возмездной основе, оказываемые коммерческими организациями в связи с их торговой деятельностью. Указанные услуги ранее (в 7-й редакции МКТУ) формулировались как «реализация товаров» и относились к 42 классу МКТУ, который включал все услуги, не отнесенные к другим классам. После введения 8-й редакции МКТУ 42 класс МКТУ был преобразован, услуги торговых предприятий в МКТУ не были включены. Исходя из рекомендаций к 8-й редакции указанная услуга должна была быть отнесена к 35 классу МКТУ. На 19-й сессии, состоявшейся в 2005 году, Комитетом Экспертов были приняты изменения к 8-й редакции Ниццкой классификации, в соответствии с которыми услуги в области коммерческой деятельности торговых предприятий быть отнесены к 35 классу МКТУ [4].

С учетом изложенного, при подаче заявки на регистрацию товарного знака правообладателем оспариваемого товарного знака правомерно услуги, связанные с деятельностью торговых предприятий, были отнесены к 35 классу МКТУ и сформулированы как «продвижение товаров [для третьих лиц], включая услуги оптовой и розничной торговли, в том числе через магазины».

Вместе с тем, понятие «продвижение товара» является широким понятием, включающим две составляющие: услуги по стимулированию сбыта, в том числе рекламы, а также услуги по продаже, как правило, чужого товара. Указанные услуги связаны с различными видами деятельности, предполагают использование различных средств для осуществления деятельности, потребители этих услуг также различны, что позволяет сделать вывод об их неоднородности.

С учетом изложенного услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]» в части «услуги оптовой и розничной торговли, в том числе через магазины» не являются однородными услугам «стимулирование сбыта», в отношении которых предоставлена охрана товарному знаку [2].

Сходство сравниваемых товарных знаков и однородность услуг 35 класса МКТУ «реклама» и «продвижение товаров [для третьих лиц]» за исключением «услуг оптовой и розничной торговли, в том числе через магазины» услугам 35 класса МКТУ «стимулирование сбыта товаров», приведенных в перечнях [1] и [2], свидетельствуют о сходстве указанных знаков до степени их смешения в отношении однородных услуг.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 11.12.2007 и признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №327949 частично, сохранив ее действие в отношении следующих услуг:

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

(511)	
35	продвижение товаров [для третьих лиц], а именно услуги оптовой и розничной торговли, в том числе через магазины.
37	ремонт; установка оборудования.
39	организация путешествий.