

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 08.12.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009730584/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Велл», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009730584/50 с приоритетом от 30.11.2009 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «СЕТЬ АГЕНТСТВ», «ВЕЛЛ», «ПЛЯЖНОГО» и «ОТДЫХА» и изобразительного элемента в виде зонта. Словесные элементы «СЕТЬ АГЕНТСТВ» и «ОТДЫХА» выполнены стандартным шрифтом, а элементы «ВЕЛЛ» и «ПЛЯЖНОГО» оригинальным объемным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 35, 39, 41 и 43 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 22.10.2010 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 16, части услуг 39 и услуг 41 классов МКТУ. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35 и 43, части услуг 39 классов МКТУ на

основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса ввиду того, что в отношении части услуг 35 и 43 классов МКТУ заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида оказываемых услуг, в отношении всех услуг 35, 43 и части 39 классов МКТУ оно сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №161037 и знаком по международной регистрации №1008057, правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных услуг, имеющими более ранние приоритеты. Словесный элемент «Сеть агентств пляжного отдыха» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как необладающий различительной способностью, характеризующий услуги и товары, указывающий на их вид, свойство и назначение (словосочетание «пляжный отдых» является устойчивым и широко употребляемым в сфере организации путешествий в значении «отдых на море»).

В Палату по патентным спорам 08.12.2010 поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента.

Существо доводов возражения сводится к следующему:

- словосочетание «ВЕЛЛ ПЛЯЖНОГО» зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя;

- товарный знак «ВЕЛЛ ПЛЯЖНОГО» широко используется правообладателем в отношении услуг, однородных услугам, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, при этом такое использование не вызвало нареканий со стороны их правообладателей, что свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения, и о том, что правообладатели не считают использование обозначения «ВЕЛЛ ПЛЯЖНОГО» нарушением своих прав;

- заявленное обозначение и противопоставляемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009730584/50 в полном объеме, за исключением услуг, притязания по которым ранее отозваны.

На заседании коллегии, состоявшемся 24.01.2011, заявитель ходатайствовал о переносе даты заседания коллегии для внесения изменений в заявленное обозначение, устраняющих основания для частичного отказа в регистрации, а именно исключения из обозначения элементов «СЕТЬ АГЕНТСТВ» и «ОТДЫХА».

Рассмотрев указанное ходатайство, коллегия отказала в его удовлетворении на основании пункта 2 статьи 1500 Кодекса, поскольку вышеуказанные изменения не являются единственным основанием для отказа, и их внесение не послужит причиной для принятия решения о регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг, так как регистрации препятствуют основания, предусмотренные пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

С учетом даты (30.11.2009) поступления заявки №2009730584/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или

содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

На основании пункта 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.

На основании 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 пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты 1 - 3) Правил.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков:

- наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях;
- близость звуков, составляющих обозначения;
- расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу;
- наличие совпадающих слогов и их расположение;
- число слогов в обозначениях;
- место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;
- близость состава гласных;
- близость состава согласных;

- характер совпадающих частей обозначений;
- вхождение одного обозначения в другое;
- ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков:

- общее зрительное впечатление;
- вид шрифта;
- графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);
- расположение букв по отношению друг к другу;
- алфавит, буквами которого написано слово;
- цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяют на основании следующих признаков:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009730584/50 с приоритетом от 30.11.2009 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «СЕТЬ АГЕНТСТВ», «ВЕЛЛ», «ПЛЯЖНОГО» и «ОТДЫХА» и изобразительного элемента в виде зонта. Словесные элементы «СЕТЬ АГЕНТСТВ» и «ОТДЫХА» выполнены стандартным шрифтом, а элементы «ВЕЛЛ» и «ПЛЯЖНОГО» оригинальным объемным шрифтом

буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 35, 39, 41 и 43 классов МКТУ.

Заявителем преодолены основания для отказа, предусмотренные пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, путем исключения из перечня услуг 35 и 43 классов МКТУ, в отношении которых заявленное обозначение признано ложным.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Элемент «ВЕЛЛ» не имеет словарного значения и является вымышленным. Указанный элемент имеет основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении благодаря своему смысловому и пространственному доминированию. Словесные элементы «ВЕЛЛ» и «ПЛЯЖНОГО» не связаны между собой грамматически и по смыслу, а также не образуют устойчивого словосочетания. В то же время словесный элемент «ПЛЯЖНОГО» согласуется со словесным элементом «ОТДЫХА». Указанное приводит к восприятию словесной составляющей заявленного обозначения как «СЕТЬ АГЕНТСТВ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА «ВЕЛЛ», как и было указано в решении Роспатента, несмотря на различное графическое исполнение слов, входящих в состав заявленного обозначения. Данный вывод подтверждается анализом сайта заявителя (www.well.ru), на котором компания-заявитель указывается в виде «Сеть агентств пляжного отдыха ВЕЛЛ».

Довод заявителя о том, что доминирующее положение занимает обладающий различительной способностью словесный элемент «ВЕЛЛ ПЛЯЖНОГО», неубедителен, поскольку, как указывалось выше, словесные элементы не имеют лингвистической связи, кроме того их графическое и композиционное решение не позволяет говорить об их единстве.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что словесные элементы «СЕТЬ АГЕНТСТВ ПЛЯЖНОГО ОТДЫХА» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, является правомерным и обоснованным.

Анализ доводов о соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «ВЭЛ» по свидетельству №161037 является словесным, зарегистрирован на имя Закрытого акционерного общества НПО "Экология питания", Москва, с приоритетом от 02.09.1997 в отношении товаров и услуг 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 39, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №1008057 с датой международной регистрации 12.01.2009 является комбинированным, состоит из словесного элемента «WELL!» и изобразительных элементов в виде рамки, внутри которой располагается словесный элемент, и широкой полосы серого цвета, расположенной на заднем плане. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 32 и услуг 35 и 39 классов МКТУ. Владельцем является La societе a responsabilite limitee "BALACANS", Азербайджан.

Анализ сходства показал, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными по фонетическому критерию, ввиду фонетического совпадения элемента ВЕЛЛ/WELL/ВЭЛ, который либо является единственным, либо занимает в сравниваемых обозначениях центральное место, и на нем акцентируется внимание потребителя.

Сравниваемые обозначения имеют ряд графических отличий, однако графические аспекты при анализе комбинированных обозначений играют второстепенную роль, поскольку при восприятии потребитель в первую очередь запоминает словесные элементы.

Анализ семантических критериев сходства не может быть произведен ввиду отсутствия словарного значения у элемента «ВЕЛЛ».

Однородность заявленных услуг 35, 39 и 43 классов МКТУ и услуг, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков, обусловлена их соотношением как род-вид и не оспаривается заявителем.

Таким образом, противопоставленные товарные знаки и заявленное обозначение являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 39 и 43 классов МКТУ.

Доводы заявителя об имеющихся у него регистрациях товарных знаков «ВЕЛЛ ПЛЯЖНОГО», «ВЕЛЛ», «ВСЕ БУДЕТ ВЕЛЛ» не влияют на вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными знаками до степени смешения. Делопроизводство по каждой заявке ведется в индивидуальном порядке с учетом конкретных обстоятельств каждого дела.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам установила правомерность оспариваемого решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака от 22.10.2010 и не имеет оснований для его изменения.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 08.12.2010, оставить в силе решение Роспатента от 22.10.2010.