

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 07.06.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012704446/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГЕКТАР», г.Краснодар (далее- заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012704446/50 с приоритетом от 17.02.2012 на имя заявителя было подано словесное обозначение «ГЕКТАР», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 01, 05, 08, 21, 31 и услуг 35 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 22.04.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части товаров 05, всех товаров 08 и 21 классов МКТУ. В отношении товаров 01, 31 и части товаров 05 и услуг 35 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- по свидетельству №396992, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которым предоставлена в отношении однородных товаров 01 и 31 классов МКТУ на имя иного лица;

- по свидетельствам №№374336, 374339, имеющими более ранний приоритет, зарегистрированными в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам 09.07.2013 поступило возражение от 07.06.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о частичном отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с решением экспертизы относительно отказа в регистрации услуг 35 класса МКТУ «услуги розничной продажи товаров»;

- противопоставленные товарные знаки зарегистрированы в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба». Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, не однородны услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012704446/50 в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги розничной продажи товаров».

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Копия решения о регистрации.
2. Копии свидетельств противопоставленных товарных знаков.
3. Копия решения ППС.
4. Копия постановления Федерального арбитражного суда Московского округа.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (17.02.2012) поступления заявки №2012704446/50 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 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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.

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.

Заявленное обозначение «ГЕКТАР» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «Gektar» по свидетельству № 396992 является комбинированным, выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании голубого, коричневого и зеленого цветов в отношении товаров 01, 31 классов МКТУ [1].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 374339 является комбинированным, представляет собой композицию из геометрических фигур в виде

отрезков, под которыми расположены словесные элементы «hectare» и «group of companies» выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36, 37, 42, 44 классов МКТУ в сочетании черного белого, светло-зеленого цветов [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 374339 является комбинированным, представляет собой композицию из геометрических фигур в виде отрезков, под которыми расположены словесные элементы «гектар» и «группа компаний» выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36, 37, 42, 44 классов МКТУ в сочетании черного белого, светло-зеленого цветов [3].

Противопоставленный товарный знак [1] зарегистрирован в отношении однородных товаров 01 и 31 классов МКТУ однородных заявленным товарам 01, 31 и части 05 классов МКТУ, однако, сходство знаков и однородность указанных товаров заявителем не оспаривается и регистрация в отношении данных классов в возражении не испрашивается.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [2,3], обусловленное фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «гектар» заявителем также не оспаривается.

Заявитель не согласен с тем, что услуги 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба» однородны услугам 35 класса МКТУ «услуги розничной продажи товаров».

Анализ словарно справочной литературы показал, что термин «реклама» это пропаганда идей, товаров и услуг, призванная повысить их привлекательность для потребителей. Является, наряду с пиаром (PR), главной разновидностью маркетинга.

Термин «реклама» происходит от латинского *geslamo* – «громко кричать»: самой ранней формой рекламы были громкие крики, которыми продавцы зазывали покупателей, расхваливая свои товары.

Неличный характер (отсутствие контакта продавца и покупателя лицом к лицу) отличает рекламу от личной продажи; оплачиваемость отделяет рекламу от популяризации (бесплатных хвалебных упоминаниях о товарах или услугах); четкость установления заказчика отличает ее от пиара, источник которого часто бывает очень трудно установить.

Выделяют три основные функции рекламы:

информативная – сообщение о существовании товара, ознакомление с его основными свойствами, параметрами, особенностями; сведения, где и в какое время продается товар;

психологическая – воздействие на чувства самооценки, соображения престижа, взгляды и предпочтения потребителей;

стимулирующая – напоминание, побуждение к покупке (См. yandex.slovari.ru).

Как указано в информационном письме Роспатента «О формулировках терминов, идентифицирующих услуги, относящиеся к торговой деятельности, при включении их в перечень услуг 35 класса МКТУ» к услугам «розничной торговли» относится торговля товарами и оказание услуг покупателям для личного, семейного, домашнего использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.

Таким образом, сопоставив услуги 35 класса МКТУ «реклама», в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки с услугой 35 класса МКТУ «услуги розничной продажи товаров» заявленного обозначения, Палата по патентным спорам пришла к выводу о том, что данные услуги не являются однородными, поскольку, относятся к разным видам деятельности: «реклама» - к маркетинговой, а «услуги розничной продажи товаров» - к торговле, данные услуги имеют разные цели, реклама для производителей товаров и услуг, а розничная продажа - для рядовых потребителей.

С учетом данных обстоятельств заявленное обозначение по заявке №2012704446 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ как не противоречащее требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 07.06.2013, изменить решение Роспатента от 22.04.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012704446.