

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 (далее Кодекс), 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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 13.01.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Новгородская продовольственная компания», г. Великий Новгород (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «КВАРТАЛ ВИКТОРИЯ» по свидетельству №409579, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке
№2009708121/50 с приоритетом от 16.04.2009 зарегистрирован 25.05.2010 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №409579 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ВИКТОРИЯ ТМ», Москва (далее – правообладатель) в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35, 36, 39 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «КВАРТАЛ» и «ВИКТОРИЯ», выполненных заглавными буквами русского алфавита, красным цветом, и

изобразительных элементов в виде квадратов серого и красного цвета, расположенных в шахматном порядке, и элемента в виде красного яблока.

В возражении от 10.01.2011, поступившем в Палату по патентным спорам 13.01.2011, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку «КВАРТАЛ ВИКТОРИЯ» по свидетельству № 409579 предоставлена в нарушение требований подпункта 1 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация оспариваемого товарного знака произведена неправомерно, поскольку существует товарный знак по свидетельству №221429, имеющий более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных услугам 35 и 43 классов МКТУ, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение;

- сходство сравниваемых обозначений обусловлено вхождением в состав товарных знаков доминирующего элемента «КВАРТАЛ», и подтверждено вступившим в законную силу Постановлением Тринадцатого Апелляционного арбитражного суда от 25.05.2010 по делу №А56-26717/2009.

На основании вышеуказанного лицо, подавшее возражение, просит признать регистрацию №409579 недействительной частично, в отношении следующих услуг:

35 - представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе продвижение товаров через сети оптовой и розничной торговли, продвижение товаров через магазины путем оптовой продажи через системы заказов по каталогам, продвижение товаров через электронные средства (телемагазины), продвижение товаров через сеть Интернет и обеспечение торговли через сеть Интернет (Интернет-магазины); распространение образцов; содействие продаже и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями через систему розничной торговли супермаркетов/гипермаркетов и универсальных магазинов;

43 – обеспечение пищевыми продуктами и напитками.

К возражению проложены постановления арбитражных судов от 25.05.2010 и 15.11.2010 по делу №А56-26717/2009.

В адреса правообладателя и его представителя, указанные в материалах заявки, в установленном порядке были направлены уведомления от 26.01.2011 о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 24.03.2011, с приложением копии возражения.

На коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель оспариваемого товарного знака, состоявшейся 24.03.2011, присутствовал, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель, помимо оспариваемого товарного знака, является также правообладателем товарных знаков по свидетельствам №№ 430354, 425178, 254805, 289222, 320182, 332307;

- сравнительный анализ оспариваемого товарного знака с противопоставляемым должен проводиться как единое целое, поскольку он является комбинированным и включает в свой состав, помимо элемента «КВАРТАЛ», также и элемент «ВИКТОРИЯ»;

- фонетический анализ показывает, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными по фонетическим критериям;

- слово «КВАРТАЛ» имеет четыре значения, и потребитель может трактовать товарный знак «КВАРТАЛ» по-разному, слово «ВИКТОРИЯ» имеет три значения, а согласно Википедии «ВИКТОРИЯ – российская компания-ритейлер, владелец сети продовольственных магазинов различных форматов». В Википедии подчеркивается, что магазины «КВАРТАЛ» относятся к группе «ВИКТОРИЯ». Указанное значение является основным значением товарного знака №409579 «Квартал группы Виктория»;

- сравниваемые обозначения имеют существенные графические отличия, и социологическим опросом подтверждается, что они не смешиваются потребителем;

- правообладатель оспариваемого товарного знака – динамично развивающаяся компания, в ее состав входят сети магазинов «У дома», «Дешево», «Семейная копилка», «Виктория», всего 200 магазинов;

- правообладатель подчеркивает, что словесный элемент «КВАРТАЛ» относится к группе «ВИКТОРИЯ», благодаря чему потребитель ассоциирует данный товарный знак с определенной группой лиц;

- товарный знак «КВАРТАЛ виктория», безусловно, не является сходным до степени смешения с противопоставляемым товарным знаком «КВАРТАЛ», поскольку в глазах посетителей магазинов «КВАДРАТ виктория» за долгие годы своего существования приобрел различительную способность, позволяющую потребителям отличать его в хозяйственном обороте от товарных знаков других производителей;

- в решении Арбитражного суда города Москвы от 09.02.2011 по делу №А40-126866/1-143-1080 указано, что товарные знаки не являются сходными до степени смешения, магазины расположены вне конкурентных зон друг друга. Также судом установлено, что товарный знак истца (ООО «Новгородская продовольственная компания») ответчиком (ЗАО «Торкас») не используется, что позволяет сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения от 10.01.2011 и оставит в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №409579 в силе.

К отзыву приложены:

- копия решения суда;

- информационное письмо;
- копия заключения Института Социологии РАН;
- рекламные материалы;
- материалы сети Интернет.

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

С учетом даты приоритета (16.04.2009) заявки №2009708121/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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.

Данные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 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.

Оспариваемый товарный знак, как указано выше, представляет собой



комбинированное обозначение

Датой приоритета является 16.04.2009. Знак охраняется в отношении товаров 29, 30, 32 и услуг 35, 36, 39 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №221429 также является комбинированным, правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 42 класса МКТУ – реализация товаров. Дата приоритета – 03.04.2000. Правообладателем является ООО "Новгородская продовольственная компания".

При оценке сходства обозначений следует учитывать следующее.

Доминирующее положение в оспариваемом знаке занимает словесный элемент «КВАРТАЛ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского языка красным цветом. Элементы «ВИКТОРИЯ» и яблоко красного цвета выполнены мелким шрифтом, что усложняет их восприятие потребителями.

В первую очередь внимание потребителя, безусловно, обращено на элемент «КВАРТАЛ», ввиду его очевидного доминирования в обозначении. Словесный элемент «ВИКТОРИЯ», ввиду его существенно меньшего размера, является слабочитаемым, для его восприятия требуется пристально вглядываться в обозначение.

Кроме того, словесные элементы «ВИКТОРИЯ» и «КВАРТАЛ» не связаны между собой семантически, то есть они не образуют между собой грамматически устойчивую взаимосвязь, и не являются согласованным словосочетанием, что позволило бы рассматривать их как единую смысловую конструкцию.

Сопоставление оспариваемого товарного знака с противопоставляемым товарным знаком по фонетическому фактору сходства словесных обозначений показало, что имеет место полное фонетическое вхождение товарного знака по свидетельству №221429 «КВАРТАЛ» в состав оспариваемого товарного знака в качестве «сильного» элемента знака.

Сопоставительный анализ сравниваемых знаков по графическому фактору сходства словесных обозначений показал, что знаки близки за счет того, что слова «КВАРТАЛ» выполнены шрифтами, близкими к стандартным, буквами русского алфавита. Более того, сходство усиливается за счет красного шрифта, которым выполнены словесные элементы, а также ввиду наличия геометрических фигур, по форме являющихся квадратом, расположенных перед словами.

Семантическое сходство обусловлено совпадением значения слова «КВАРТАЛ», являющегося существительным, на которое в сравниваемых обозначениях падает логическое ударение и которое имеет самостоятельное значение.

Входящие в состав оспариваемого товарного знака изобразительный элемент в виде яблочка и слово «ВИКТОРИЯ» не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве, поскольку внимание потребителя, в первую очередь, обращено на словесный элемент «КВАРТАЛ», который запоминается в первую очередь.

Таким образом, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что сравниваемые обозначения являются сходными.

Анализ однородности услуг 35 и 43 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку по свидетельству №409579 и приведенных в возражении, и услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана товарного знака по свидетельству №221429, показал, что они являются однородными ввиду того, что относятся к торговой деятельности, то есть к коммерческой деятельности, связанной с куплей-продажей товаров и оказанием услуг покупателям. Таким образом, услуги рассчитаны на один круг потребителей и имеют сходные условия оказания.

Учитывая установленный выше факт сходства сравниваемых обозначений и совпадение областей деятельности предприятий-правообладателей сопоставляемых товарных знаков, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод о существовании принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности услуг одному лицу в случае маркировки их сопоставляемыми знаками.

В отношении выводов Арбитражного суда города Москвы от 09.02.2011 по делу №А40-126866/1-143-1080, изложенных в решении от 09.02.2011, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что согласно данным сайта высшего Арбитражного суда Российской Федерации (<http://kad.arbitr.ru/?id=e9dbc4a3-8e76-4aa7-aadf-0a6e257029d6>), данное решение было обжаловано в надлежащий срок, апелляционная жалоба была принята судом к рассмотрению, следовательно, оно не является вступившим в законную силу и не может учитываться при принятии решения Роспатентом.

Материалы сети Интернет, касающиеся известности Группы компаний «Виктория», не влияют на вывод коллегии о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку относятся к иным товарным знакам, принадлежащим ООО «ВИКТОРИЯ ТМ».

Что касается Заключения Института Социологии РАН, представленного правообладателем и подписанного П.М. Козыревым и М.Ф. Чернышом, то коллегия отмечает, что оно является частным мнением отдельного лица, высказанным без

учета норм права, регламентирующих отношения в связи с предоставлением правовой охраны средствам индивидуализации.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 10.01.2011, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №409579 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ - представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе продвижение товаров через сети оптовой и розничной торговли, продвижение товаров через магазины путем оптовой продажи через системы заказов по каталогам, продвижение товаров через электронные средства (телемагазины), продвижение товаров через сеть Интернет и обеспечение торговли через сеть Интернет (Интернет-магазины); распространение образцов; содействие продаже и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями через систему розничной торговли супермаркетов/гипермаркетов и универсальных магазинов; и услуг 43 класса МКТУ – обеспечение пищевыми продуктами и напитками.