

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 08.05.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ЛИС», г. Выборг (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017736142 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017736142 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 04.09.2017 на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой



комбинированное обозначение **ЭПИЦЕНТР** со словесным элементом «ЭПИЦЕНТР», выполненным буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 14.01.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 43

класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 399711 и 458748, охраняемыми на имя другого лица и имеющими более ранние приоритеты.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.05.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 14.01.2019. Доводы возражения сводятся к тому, что противопоставленные товарные знаки не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя, так как деятельность их правообладателя, как юридического лица, была прекращена.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (04.09.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно: 1) 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; 2) 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; 3) смысловое сходство определяется 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. Признаки,

указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение




ЭПИЦЕНТР, состоящее из стилизованного изображения пиццы в красном, белом, светло-коричневом, светло-зеленом, желтом, оранжевом и бордовом цветовом сочетании и словесного элемента «ЭПИЦЕНТР», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита черного и красного цветов. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 04.09.2017 испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 399711 на основании решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.11.2018 была досрочно полностью прекращена в связи с прекращением юридического лица-правообладателя, а именно ООО «Агентство С-ПРО», г. Санкт-Петербург. Соответствующая запись была внесена 09.11.2018 в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации.

Действительно, согласно выпискам из Единого государственного реестра юридических лиц (см. <https://egrul.nalog.ru/>), деятельность ООО «Агентство С-ПРО» (г. Санкт-Петербург), как юридического лица, была прекращена 01.11.2011 путем реорганизации в форме присоединения, и его правопреемником стало ООО «КОРД» (г. Санкт-Петербург), деятельность которого в качестве юридического лица была также прекращена 01.03.2016 в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда.

В свою очередь, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 458748 с приоритетом от 22.01.2010 является действующей, несмотря на то, что правообладателем этого товарного знака также является вышеуказанное ООО «Агентство С-ПРО» (г. Санкт-Петербург), деятельность которого в качестве юридического лица уже прекращена.

Вместе с тем, данный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из горизонтально ориентированного прямоугольника черного цвета, в который помещен словесный элемент «EPICENTER», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета, кроме особо графически выделенной буквы «I», стилизованной под изображения вертикально ориентированного прямоугольника, образованного из множества мелких точек оранжевого цвета, и большой точки оранжевого цвета над ними. Указанный противопоставленный товарный знак охраняется, в частности, в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 458748 показал, что

сравниваемые знаки в целом производят совершенно разное общее зрительное впечатление, обусловленное абсолютно разным цветовым и шрифтовым исполнением изобразительных и словесных элементов, абсолютно разной внешней формой изобразительных элементов (стилизованное изображение пиццы – сочетание геометрических фигур) и абсолютно разным составом букв в словесных элементах («ЭПИЦЕНТР» – «EPICENTER»), так как эти буквы относятся к разным (русскому – латинскому) алфавитам и, как следствие, имеют сами по себе совершенно разные определенные графические начертания, воспринимаемые визуальнo как совсем несходные друг с другом.

При этом вышеуказанные сопоставляемые слова сами по себе отличаются друг от друга еще и по фонетическому критерию сходства обозначений, так как они имеют разное количество слогов (3 слога – 4 слога), разное количество звуков (9 звуков – 8 звуков), в том числе разное количество гласных звуков (3 звука – 4 звука).

Кроме того, в сравниваемые знаки заложены разные понятия и идеи, так как слово «ЭПИЦЕНТР» является фантазийным, изобретенным словом, в которое включены две буквы «ЦЦ», образующие в сочетании с соседними буквами фонему «-ПИЦЦЕ-», которая в совокупности с изобразительным элементом в виде стилизованного изображения пиццы ассоциативно, опосредованно, воспринимается как указание на товар «пицца», а заявленное обозначение в целом – в смысловом значении «центр пиццы».

В свою очередь, слово «EPICENTER» является определенной лексической единицей английского языка, в переводе на русский язык означающей конкретное понятие «эпицентр», то есть точку на поверхности Земли, являющуюся проекцией центральной точки очага землетрясения (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <https://dic.academic.ru>).

В силу вышеуказанных обстоятельств сравниваемые знаки порождают у потребителей совершенно разные ассоциативно-смысловые образы.

Указанные выше обстоятельства позволяют прийти к выводу, что сравниваемые знаки никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть они не являются сходными.

Все услуги 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; пиццерия; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», приведенные в заявке, и услуги 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; столовые на производстве и в учебных заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», для которых охраняется противопоставленный товарный знак, совпадают либо соотносятся друг с другом как вид-род и относятся к одной и той же родовой группе услуг по приготовлению блюд и доставке их на дом, то есть к услугам общественного питания, к сфере ресторанного бизнеса, в силу чего они являются однородными.

Однако отсутствие сходства у сравниваемых знаков обуславливает вывод об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (однородных) услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, одному производителю.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 458748 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

Следовательно, отсутствуют какие-либо основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 08.05.2019, отменить решение Роспатента от 14.01.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017736142.