

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 25.11.2009. Данное возражение подано ООО «Агроторг», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака «Самые близкие низкие цены!» по заявке №2007739911/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению «Самые близкие низкие цены!» по заявке №2007739911/50 с приоритетом от 19.12.2007 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой искусственное словосочетание «Самые близкие низкие цены!», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Заявленное обозначение состоит из слов, являющихся лексическими единицами русского языка, объединенных между собой по смыслу и грамматически.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.08.2009 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007739911/50 для всех заявленных товаров и услуг 16, 35, 36, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ в

связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 и пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что «заявленное обозначение в силу своего смыслового значения указывает на свойства оказываемых услуг, не обладает различительной способностью, поскольку не может быть идентифицировано с конкретным производителем, и является неохраняемым».

В заключении также указано, что данное словосочетание является рекламным слоганом сети франчайзинговых компаний «Пятерочка», принадлежащих группе компаний «X5 RETAIL group», вследствие чего регистрация заявленного обозначения на имя заявителя, способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг.

В Палату по патентным спорам 25.11.2009 поступило возражение на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007739911/50, доводы которого сводятся к следующему:

- само слово «слоган» имеет лексическое значение - «рекламная формула, постоянный рекламный девиз. Четкая, ясная, лаконичная формулировка основной темы рекламного обращения». В силу своего смыслового значения идентификация с конкретным изготовителем товаров/услуг не может быть обязательным признаком слогана;

- практика Роспатента подтверждает регистрацию рекламных слоганов, зарегистрированных, среди прочих, в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 39, 41, 42 и 43 классов МКТУ (например, «Магазины-ближе, цены-ниже» (свидетельство №350506), «Победа низких цен» (свидетельство №355766), «Симфония низких цен» (свидетельство №276772) и др.). Часть товарных знаков зарегистрированы на имя ЗАО «Цейзер», которое входит в группу компаний «X5 Retail group»;

- заявитель также входит в группу компаний «X5 Retail group»-ведущую российскую национальную сеть супермаркетов и гипермаркетов. Магазины сетей «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель» принадлежат различным

торговым операторам, также входящим в группу компаний «X5 Retail group». Заявитель является торговым оператором магазинов сети «Пятерочка» и правообладателем и заявителем по заявкам на регистрацию товарных знаков серии «ПЯТЕРОЧКА»;

- за 10 лет существования торговой сети «Пятерочка» слоган «Самые близкие низкие цены!» стал широко известен и ассоциируется у потребителей именно с магазинами торговой сети «Пятерочка», то есть указанный слоган обладает различительной способностью, что позволяет ему быть идентифицированным с конкретным производителем.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие документы:

- компакт-диск, содержащий рекламу сети магазинов «Пятерочка», в 1 экз. [1];
- график фактических выходов рекламного ролика в телеэфир на 4 л. [2];
- бриф компании «Пятерочка» на 6 л. [3];
- распечатки с сайтов из сети Интернет на 2 л. [4];
- страницы газет «ЭкстраМ», «metro», «АиФ» на 25 л.[5];
- фотоматериалы на 4 л.[6];
- распечатки регистраций товарных знаков на 42 л.[7];
- копия договора об отчуждении исключительных прав на товарные знаки на 3 л.[8];
- копии свидетельств на товарные знаки на 23 л.[9];
- распечатка интервью с исполнительным директором сети «Пятерочка» на 5 л. [10].

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 15.02.2010, заявителем была представлена выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 28.01.2010 на 3 л.[11].

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать

заявленное обозначение по заявке №2007739911/50 в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг 16, 35, 36, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

Правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке №2007739911/50 включает Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от 23.09.1992, № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается 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, способ производства или сбыта.

В соответствии с п.(2.3.2.3) Правил в обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

Положения, предусмотренные данным пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2007739911/50 представляет собой словосочетание «Самые близкие низкие цены!», выполненное в одну строку строчными буквами русского алфавита стандартным шрифтом, буква «С»-заглавная. В конце словосочетания выполнен знак восклицания «!». Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается на имя заявителя в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 39, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного обозначения «Самые близкие низкие цены!» показал, что оно представляет собой эмоционально окрашенное назывное предложение, смысл которого можно трактовать как «выгодная покупка рядом с домом продуктов или получение услуг по самым низким ценам на рынке». Ввиду изложенного, оно носит описательный характер, поскольку указывает на свойства товаров или оказываемых услуг и обладает хвalebным характером.

Следует отметить, что слоганы типа «Самые близкие низкие цены!» активно используются различными хозяйствующими субъектами для привлечения покупателей к предлагаемой им продукции. Наличие слова «близкие» не привносит ничего существенного, что делало бы данный слоган ярко оригинальным. Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что само по себе словосочетание не обладает необходимыми и

достаточными характеристиками, чтобы средний российский потребитель смог его запомнить и воспроизвести как средство индивидуализации товаров/услуг конкретного производителя.

Таким образом, как правомерно было отмечено в заключении экспертизы, заявленное обозначение подпадает под положения пункта 1 статьи 6 Закона.

Вместе с тем, указанная правовая норма допускает регистрацию обозначений в качестве товарных знаков, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В связи с этим коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание обстоятельства, связанные с приобретением дополнительной различительной способности заявленным обозначением до даты подачи (19.12.2007) заявки № 2007739911/50.

Заявителем представлен компакт-диск, содержащий рекламу сети магазинов «Пятерочка» [1], и график фактических выходов указанной рекламы в телеэфир [2]. Согласно представленным материалам [1-2], заявителем была размещена реклама сети «Пятерочка» на федеральных телеканалах «СТС», «Россия», «ДТВ», которая транслировалась в период с 01.10.2007 по 05.10.2007. Так, например, на телеканале «Россия» общее количество выходов в эфир за указанный период составляет - 18, на телеканале «СТС» - 16, на телеканале «ДТВ» - 30 [1]. Указанная реклама содержит информацию о предлагаемых к продаже товарах с указанием цены. В рекламу включено словосочетание «Самые близкие низкие цены!» в графическом и звуковом исполнении.

Кроме того, в материалах возражения содержатся еженедельные газеты «ЭстраМ», «metro», «Аргументы и факты» [5], в которых размещена реклама товаров, продаваемых в сети магазинов «Пятерочка». В указанных рекламных объявлениях содержится слоган «Самые близкие низкие цены!».

Коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание сведения о длительности и объемах рекламной компании в указанных газетах. Так,

например, тираж газеты «ЭкстраМ» составляет 3 млн. экземпляров. Реклама представлена за период апреля по июнь 2007 года, а также с августа по декабря 2006 года. Газета «metro», выпускаемая в Санкт-Петербурге, представлена за период с января по март 2007 года. Газета «Аргументы и факты», также выпускаемая в Санкт-Петербурге, представлена за ноябрь 2007 года.

Таким образом, документы, находящиеся в материалах дела, свидетельствуют о том, что заявленное обозначение «Самые близкие низкие цены!» использовалось заявителем как средство индивидуализации услуг, связанных с деятельностью магазинов, до даты приоритета рассматриваемого обозначения, в результате чего приобрело различительную способность.

Ввиду изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг, связанных с деятельностью магазинов, а именно «продвижение товаров [для третьих лиц]; Продвижение товаров [для третьих лиц, а именно услуги предприятий розничной и оптовой торговли]; Продвижение товаров [для третьих лиц, а именно услуги по розничной и оптовой реализации товаров]; Продвижение товаров [для третьих лиц, а именно реализация товаров по предварительным заказам]; Продвижение товаров [для третьих лиц], [через компьютерные сети, в т.ч. Интернет]; Продвижение товаров [для третьих лиц] [а именно реализация товаров через компьютерные сети, в т.ч. Интернет]».

В целом представленные материалы не содержат информации о товарах и услугах 16, 36, 39, 41, 42, 43, а также части услуг 35 класса МКТУ, маркированных обозначением «Самые близкие низкие цены!», которые можно было бы расценивать как доказательство приобретенной различительной способности обозначения по заявке №2007739911/50 в результате его использования заявителем на территории Российской Федерации до даты подачи заявки.

Что касается ссылки на бриф компании «Пятерочка» [3], фотоматериалы [6] и интервью [10], то эти материалы носят

информационный характер и не могут служить доказательством приобретения заявленным обозначением различительной способности.

Документы, находящиеся в материалах возражения, свидетельствуют о том, что заявленное обозначение «Самые близкие низкие цены!» использовалось совместно с наименованием «Пятерочка». Вместе с тем, согласно имеющейся информации, юридического лица «Пятерочка» не существует. «Пятерочка» представляет собой коммерческое название сети супермаркетов.

При этом, согласно информации Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правообладателем товарных знаков, содержащих словесный элемент «Пятерочка» (свидетельства №188253, №302158, №303022) является заявитель.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам было учтено, что на российском рынке существует группа компаний «X5 Retail Group». В указанную группу компаний входят, в том числе, «Пятерочка» и ЗАО «Агроторг». При этом ООО «Агроторг» в указанной группе компаний «X5 Retail Group» осуществляет деятельность по оперативному руководству, планированию и контролю за финансово-хозяйственной деятельностью сети «Пятерочка» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

С учетом установленных хозяйственных связей сети «Пятерочка» и заявителя, а также наличия у ООО «Агроторг» прав на серию товарных знаков со словесным элементом «Пятерочка», коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об отсутствии возможности введения потребителя в заблуждение относительно услуг по продвижению товаров. Таким образом, в отношении таких услуг заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В Палату по патентным спорам 01.02.2010 поступило особое мнение от лица, подавшего возражение. Доводы, указанные в корреспонденции от



01.02.2010, повторяющие доводы возражения от 08.10.2009, были проанализированы выше и не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 25.11.2009, отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 18.08.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания в отношении следующих услуг:**

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

(511)

35- продвижение товаров [для третьих лиц]; Продвижение товаров [для третьих лиц, а именно услуги предприятий розничной и оптовой торговли]; Продвижение товаров [для третьих лиц, а именно услуги по розничной и оптовой реализации товаров]; Продвижение товаров [для третьих лиц, а именно реализация товаров по предварительным заказам]; Продвижение товаров [для третьих лиц], [через компьютерные сети, в т.ч. Интернет]; Продвижение товаров [для третьих лиц] [а именно реализация товаров через компьютерные сети, в т.ч. Интернет].