

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 18.02.2013 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011710880, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011710880 с приоритетом от 11.04.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака ЗАО «Группа компаний ММД «Восток и Запад», 119049, Москва, ул. Крымский вал, 9, стр. 45 (далее - заявитель) в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Весна», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и оригинальный изобразительный элемент.

Роспатентом 24.10.2012 принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 16 и части услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому в отношении части услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных услуг товарными знаками. А именно, были противопоставлены следующие товарные знаки:

- комбинированный товарный знак со словесными элементами «ВЕСНА производственно-строительная компания» по свидетельству №438378 [1] с приоритетом от 28.07.2009, зарегистрированный на имя ООО «Весна», г.Химки в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- словесный товарный знак «VESNA» по свидетельству №291653 [2] с приоритетом от 16.07.2004, зарегистрированный на имя ЗАО «Беном-М», Москва в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- комбинированные товарные знаки со словесными элементами «ВЕСНА торговый дом» по свидетельствам №272357 [3] и №270777 [4] с приоритетом от 04.07.2003, зарегистрированные на имя ЗАО «Беном-М», Москва в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «VESNA» по свидетельству №249920 [5] с приоритетом от 13.11.2001, зарегистрированный на имя ЗАО «Апрель», Самарская обл. в отношении услуг 42 класса МКТУ;

- комбинированный товарный знак со словесным элементом «ВЕСНА» по свидетельству №164117 [6] с приоритетом от 13.10.1997, зарегистрированный на имя ЗАО «Апрель», Самарская обл. в отношении услуг 42 класса МКТУ;

- словесный товарный знак «ВЕСНА» по свидетельству №156921 [7] с приоритетом от 09.04.1997, зарегистрированный на имя ЗАО «Апрель», Самарская обл. в отношении услуг 42 класса МКТУ.

В возражении от 18.02.2013, поступившем в палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №438378 зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги субподрядчика, управление [коммерческое]».

- решение о регистрации товарного знака в части отказа по данным услугам заявителем не оспаривается;

- ЗАО «Беном-М» - правообладатель товарных знаков по свидетельствам №291653, №272357, №270777, предоставил письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2011710880 в отношении всех заявленных товаров и услуг;

- услуги, указанные в перечне товарного знака по заявке №2011710880 и услуги, указанные в товарных знаках №249920, №164117, №156921, не однородны;

- товарный знак №249920 зарегистрирован в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров, включенных в 03, 05 и 42 классы», товарные знаки №164117 и №156921 зарегистрированы в отношении услуг 42 класса МКТУ «реализация парфюмерных изделий, косметических средств, моющих средств, препаратов для гигиенических целей, относящихся к категории парфюмерно-косметических, включенных в 3 класс, реализация дезинфицирующих средств для гигиенических целей, препаратов для очистки воздуха, дезодорантов, за исключением предназначенных для личного пользования»;

- заявитель (ЗАО «Группа компаний ММД «Восток и Запад») не занимается реализацией косметических средств и прочих товаров 03 и 05 классов МКТУ, ему принадлежит известнейший гастроном «Весна», в котором продаются различные продукты питания лучших отечественных и зарубежных производителей (сыры, мясная и рыбная продукция, вина и другие напитки, мучные изделия и т.д.);

- информация об этом магазине широко представлена в сети Интернет на сайтах www.gum.ru, www.bosco.ru, www.moskva.tulp.ru, www.spr.ru и др.

- реализация продуктов питания осуществляется в гастрономах, отличающихся от торговых учреждений, где осуществляется реализация товаров, указанных в противопоставленных товарных знаках (магазины косметической продукции, хозяйственные магазины и т.д.);

- хранение парфюмерной, косметической, гигиенической продукции не требует особых условий, тогда как пищевые продукты во избежание порчи должны храниться в холодильниках и морозильных камерах;

- пищевые продукты предназначены для питания, а парфюмерная, косметическая, гигиеническая продукция - для косметического и гигиенического ухода за телом, то есть для наружного использования;

- круг потребителей рассматриваемой продукции также может отличаться, поскольку продукты питания предназначены для широкого круга потребителей, а парфюмерная, косметическая, гигиеническая продукция может быть предназначена конкретно для женщин, мужчин, детей определенных возрастных категорий;

- различен и состав продукции, так пищевые продукты это товары натурального происхождения, либо продукты, созданные на пищевых предприятиях, в отличие от них парфюмерная, косметическая, гигиеническая продукция – на предприятиях химической промышленности;

- в связи с этим, услуги по продвижению пищевых продуктов и услуги по продвижению парфюмерной, косметической, гигиенической продукции не будут смешиваться на рынке, и у потребителя не возникнет принципиального представления о том, что данные услуги оказываются одним и тем же лицом.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и в дополнение к товарам 16 и услугам 35 классов МКТУ, в отношении которых принято решение о государственной регистрации товарного знака, также зарегистрировать заявленное обозначение для следующих услуг 35 класса МКТУ «реклама, административная деятельность в сфере бизнеса; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации;

агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; консультации по вопросам штата сотрудников; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; услуги по продвижению товаров (для третьих лиц), а именно: товаров, относящихся к 29, 30, 31, 32, 33 и 34 классам МКТУ, в том числе услуги магазинов по реализации товаров, относящихся к 29, 30, 31, 32, 33 и 34 классам МКТУ; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление рекламных рубрик в газете; управление гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

В подтверждение изложенных в возражении доводов заявителем представлено упомянутое в возражении письмо-согласие №61-БМ от 26.12.2012 [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета (11.04.2011) заявки №2011710880 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 № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса).

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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а именно звуковое сходство

(признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)).

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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.

Для установления однородности товаров 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 заявлено комбинированное обозначение, включающее слово «Весна», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и оригинальный изобразительный элемент, размещенный за буквами «н» и «а» словесного элемента.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011710880 в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-7], которые ранее были зарегистрированы на имя иных лиц в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-7], как словесные [2, 7], так и комбинированные [1, 3-6], включают словесный элемент «ВЕСНА»/«VESNA», который является основным индивидуализирующим словесным элементом, поскольку словосочетаниям «производственно-строительная компания» [1] и «торговый дом» [3-4] не предоставлена самостоятельная правовая охрана.

Проведенный коллегией палаты по патентным спорам сравнительный анализ показал, что знаки являются сходными в целом в силу фонетического и семантического тождества основного индивидуализирующего словесного элемента «ВЕСНА»/«VESNA». Вывод о сходстве заявленного обозначения и товарных знаков [1-7] заявителем не оспаривался.

Товарный знак [1] зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги субподрядчика управление [коммерческое]».

Согласно уточненному заявителем перечню, правовая охрана заявленного обозначения не испрашивается в отношении вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ.

Что касается товарных знаков [5-7], то они зарегистрированы исключительно в отношении услуг 42 класса МКТУ, связанных с реализацией

товаров 03 и 05 классов МКТУ (парфюмерных изделий, косметических средств, моющих средств, препаратов для гигиенических целей, относящихся к категории парфюмерно-косметических, дезинфицирующих средств для гигиенических целей, препаратов для очистки воздуха, дезодорантов, за исключением предназначенных для личного пользования).

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ по продвижению товаров (для третьих лиц), относящихся к 29, 30, 31, 32, 33 и 34 классам МКТУ, то есть по продвижению продуктов питания, напитков, табачных изделий.

Очевидно, что в перечне заявленного обозначения и перечнях противопоставленных регистраций [5-7] указаны услуги, связанные с реализацией принципиально различных товаров (товары различаются с точки зрения их вида, назначения (употребление в пищу/наружное использование), способа производства, условий хранения (многие продукты питания хранятся при низких температурах) и реализации (гастрономы, косметические магазины, хозяйственные магазины)).

Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть признаны однородными. Следовательно знаки, которыми данные услуги маркированы, не будут смешиваться в гражданском обороте.

В силу изложенного товарные знаки [1, 5-7] не являются препятствием для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011710880 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается противопоставленных регистраций [2-4], то в их перечне представлены услуги 35 класса МКТУ, совпадающие по роду/виду, назначению, кругу потребителей, условиям их оказания с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака (речь идет о рекламных и снабженческих услугах для третьих лиц, организации выставок, сбыте товаров через посредников, информации деловой и т.д.), что обуславливает вывод об их однородности.

Однако, заявитель представил письмо [8], в котором ЗАО «Беном-М», 117330, Москва, Ломоносовский пр-кт, 34 – правообладатель товарных знаков [2-4], выразил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2011710880 на имя заявителя в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. При этом в письме указано на его безотзывность.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2-4] являются не тождественными, а сходными до степени смешения (имеются существенные различия в общем зрительном впечатлении при восприятии сравниваемых обозначений), коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное согласие правообладателя товарных знаков [2-4], которое устраняет препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2011710880 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 18.02.2013, изменить решение Роспатента от 24.10.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011710880.