

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 24.12.2013. Данное возражение подано ООО «РВА», Россия (далее – заявитель) на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2012720705, при этом установлено следующее.

Заявка № 2012720705 была подана на имя заявителя 21.06.2012 в отношении услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствие с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее слово «усадьба» в кириллице, причём буква «Д» выполнена оригинальным и большим по размеру шрифтом и оформлена с применением графических элементов в виде завивающихся и переплетающихся между собой линий, стилизованно изображающих стебли цветущего растения. Вся композиция размещена внутри рамки оригинальной формы и симметрично вытянутой по горизонтали. Слово «усадьба» является фантазийным в отношении деятельности заявителя.

Роспатентом 24.10.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2012720705 в отношении услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента обосновано в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 35, 41 и 43 классов

МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц знаками (заявленными на государственную регистрацию обозначениями):

- товарный знак «Усадьба» по свидетельству № 164122, приоритет 17.12.1997, ООО «Деринг Лайн», Россия, услуги 35 и 42 классов МКТУ [1];

- товарный знак «Усадьба» по свидетельству № 233406, приоритет 05.02.2001, ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Россия, услуги 35 класса МКТУ [2];

- обозначение «Усадьба» по заявке № 2012711560, приоритет 05.02.2001, ЗАО «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Россия, услуги 35 класса МКТУ [3];

- товарный знак «УСАДЬБА» по свидетельству № 337838, приоритет 30.03.2005, ООО «ДОМ-МЕДИА», Россия, услуги 41 класса МКТУ [4];

- товарный знак «УСАДЬБА» по свидетельству № 423828, приоритет 12.03.2009, ООО Завод «ЭКСПЕРТ», Россия, услуги 35 класса МКТУ [5];

- товарный знак «УСАДЬБА» по свидетельству № 428732, приоритет 19.11.2009, ООО «ДОМ-МЕДИА», Россия, услуги 43 класса МКТУ [6].

В палату по патентным спорам 30.12.2013 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к несходству сравниваемых обозначений (в возражении приведен подробный анализ по каждому противопоставленному товарному знаку). В частности отмечено:

- сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения по графическому признаку;

- сравниваемые обозначения являются частично сходными по смысловому признаку, так как состоят из одного и того же слова «Усадьба», используемого в значении дворянской русской постройки XVII — начала XX веков, однако заявленное обозначение имеет «сильную», оригинальную графическую проработку буквы «Д», влияющую на смысл;

- все противопоставленные экспертизой товарные знаки либо не обладают различительной способностью, либо графические элементы настолько «слабые», что не придают различительную способность знакам;

- противопоставленная заявка [3] подана по всем классам МКТУ.

Также в возражении указано, что часть противопоставленных знаков не имеет в 43 классе МКТУ позиций: «закусочные, кафе, кафетерии; рестораны, рестораны самообслуживания, услуги баров, услуги по приготовлению блюд и доставки их на дом», приведенных в заявленном обозначении, т. е. сравниваемые обозначения не мешают друг другу при осуществлении деятельности по 43 классу МКТУ.

Кроме того, заявитель обращает внимание, что на момент подачи заявки ООО «РВА» уже длительно использовало комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Усадьба», что подтверждается вывесками на фасаде здания с 26.05.2009, и приводит подробные сведения относительно своей деятельности в течение пяти лет.

В результате длительного использования ООО «РВА» своего коммерческого обозначения, оно приобрело индивидуализацию, различительную способность до даты подачи заявки (21.06.2012), ассоциировалось и ассоциируется до настоящего времени с заявителем. В результате рассмотрения судебных споров судебными органами Ростовской области были приняты и утверждены акты о признании права ООО «РВА» на коммерческое обозначение, состоящее из словесного элемента «Усадьба», в центре которого расположена буква «Д», выполненная оригинальным шрифтом, стилизованным под узорную вязь с завитками, а остальные буквы обозначения являются строчными и композиционно связаны с буквой «Д» при помощи декоративных элементов вязи.

В качестве еще одного довода возражения заявитель ссылается на наличие у него прав по заявке № 2012726013 на комбинированное обозначение, включающее букву «Д» русского алфавита, выполненную оригинальным шрифтом и оформленную с применением графических элементов в виде завивающихся и переплетающихся между собой линий, стилизованно изображающих стебли цветущего растения. Вся композиция размещена внутри рамки оригинальной формы и симметрично вытянутой по горизонтали. Буква «Д» является фантазийным обозначением в отношении деятельности заявителя. По заявке принято решение о государственной регистрации товарного знака. Указанный товарный знак полностью входит в рассматриваемое заявленное обозначение.

Заявителем сделан вывод о том, что заявленное комбинированное обозначение обладает новизной идеи, новизной обозначения, различительной способностью, ассоциативностью, лаконичностью, эстетичностью, удобопроизносимостью, приспособляемостью. Все перечисленные обстоятельства позволяют его зарегистрировать в качестве товарного знака.

К возражению приложены материалы (1), касающиеся деятельности заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня услуг:

«35 класс МКТУ - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; демонстрация товаров; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; распространение образцов; распространение рекламных материалов; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами];

41 класс МКТУ - информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; клубы-кафе ночные; организация досуга; предоставление оборудования для караоке; предоставление услуг кинозалов; развлечение гостей; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги баз отдыха [развлечения]; услуги клубов [развлечение или просвещение]; шоу-программы;

43 класс МКТУ - аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

На заседании коллегии, состоявшемся 11.03.2014, заявителем был ограничен объем притязаний, а именно государственная регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

От заявителя 30.12.2013, 21.01.2014, 22.01.2014, 14.04.2014, 15.04.2014, 23.04.2014, 28.04.2014, 23.05.2014, а также на заседании коллегии, состоявшемся 29.04.2014, поступили дополнительные уточняющие доводы и материалы (2). Также, 11.06.2014 поступил оригинал письма-согласия (3) от правообладателя противопоставленного товарного знака [1].

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

С учетом даты приоритета (21.06.2012) заявки № 2012720705 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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 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 установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3)

Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.


В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 «» является комбинированным и содержит композицию из изобразительного элемента в виде горизонтально-ориентированной рамки оригинальной формы и вензелей, а также словесного элемента «усаДьба», выполненного в оригинальной графической манере строчными буквами русского алфавита, буква «Д» - заглавная. Правовая охрана обозначению с учетом корректировки объема притязаний испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ: «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

Слово «усадьба» является лексической единицей русского языка и означает «отдельное поселение, дом на селе со всеми примыкающими к нему строениями, службами и угодьями (садом, огородом и т.п.), в старину преим. господский, помещичий».



Противопоставленный товарный знак «» [1] является комбинированным и представляет собой композицию из изобразительного элемента в виде дугообразной рамки с вертикальными полосами и словесного элемента «Усадьба», выполненного строчными буквами русского алфавита, буква «У» - заглавная. В конце слова размещен знак ®, исключенный из самостоятельной

правовой охраны. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «УСАДЬБА» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленное обозначение «Усадьба» [3] является комбинированным и представляет собой подчеркнутое слово «Усадьба», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита, буква «У» - заглавная. Правовая охрана обозначению испрашивалась, в том числе, в отношении услуг 35, 41 и 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «УСАДЬБА» [4] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «УСАДЬБА» [5] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак «УСАДЬБА» [6] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных обозначений [1-6] показал, что каждый из них содержат в своем составе в качестве единственного или основного, несущего индивидуализирующую нагрузку элемента, фонетически и семантически тождественный элемент «Усадьба/УСАДЬБА», что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Относительно графического фактора сходства обозначений коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что сопоставляемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, что графически сближает знаки. При восприятии

комбинированного обозначения внимание потребителя акцентируется на словесном элементе, который запоминается легче, чем изобразительный элемент. Таким образом, различия в исполнении букв (строчные и заглавные), а также наличие изобразительной части в заявленном обозначении и противопоставленных обозначениях [1, 3] не оказывают существенного влияния на восприятие знаков, в связи с чем эти отличия являются несущественными.

Таким образом, в целом заявленное и противопоставленные [1-6] обозначения являются сходными, несмотря на отдельные их отличия.

Что касается перечней услуг сопоставляемых обозначений, то их анализ показал следующее.

Перечни противопоставленных товарных знаков [2, 4-5] не содержат услуг, которые могли бы быть признаны однородными услугам 43 класса МКТУ.

Услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана товарному знаку [6], относятся к аренде помещений, временного жилья, гостиницам, бронированию мест в гостиницах и пансионатах, услугам баз отдыха и кемпингов. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 43 класса МКТУ, относящихся к общественному питанию (закусочные, кафе, бары, рестораны и т.д.).

Сопоставительный анализ данных услуг показал отсутствие их однородности, поскольку они представляют собой отдельные виды услуг, имеют разные назначения, условия оказания и круг потребителей.

Относительно противопоставленного обозначения [3] коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что по заявке № 2012711560 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 и 40 классов МКТУ. В указанном объеме в настоящий момент выдано свидетельство № 520221. Анализ перечня данного товарного знака показывает отсутствие в нем услуг, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ.

В этой связи противопоставления [2-6] могут быть сняты.

Что касается противопоставленного товарного знака [1], то коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых ему была предоставлена правовая охрана (обеспечение пищевыми продуктами и напитками) однородны заявленным услугам 43 класса МКТУ, относящимся, как было отмечено выше, к услугам общественного питания, поскольку имеют одинаковые назначение, условия оказания и круг потребителей.

Вместе с тем, владелец противопоставленного знака [1] дал свое согласие (3) на регистрацию заявленного обозначения в отношении испрашиваемого перечня услуг 43 класса МКТУ. В письме-согласии указано, что оно является безотзывным и бессрочным.

С учетом того, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] являются сходными, а не тождественными, коллегия палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении услуг 43 класса МКТУ: «закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом».

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

удовлетворить возражение от 24.12.2013, отменить решение Роспатента от 24.10.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012720705.