

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 от 12.08.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006704130/50, поданное ЗАО «ИКС 5 Недвижимость», Санкт-Петербург (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006704130/50 с приоритетом от 15.02.2006 на имя ЗАО «ЦЕЙЗЕР», Санкт-Петербург было заявлено словосочетание «Пятерочка – самые близкие низкие цены!», выполненное буквами русского алфавита обычным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 39, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В материалы заявки были внесены изменения и заявителем по заявке №2006704130/50 стало ЗАО «ИКС 5 Недвижимость», Санкт-Петербург (смотри уведомление от 10.09.2008).

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.04.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «ПЯТЕРОЧКА» по свидетельствам №№218659 (1), 268528 (2), 303022 (3), 206576 (4), 188253 (5), 336663 (6), ранее зарегистрированным на

имя других лиц в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 36, 39, 42 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.08.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) досрочно прекращена полностью 29.09.2008 на основании решения Палаты по патентным спорам, в связи с чем данная регистрация не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- заявитель согласен с доводами экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2-6);

- вместе с тем, правообладатель противопоставленных товарных знаков (2-6) согласен с регистрацией заявленного обозначения для всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки;

- ЗАО «ИКС 5 Недвижимость» (старое название ЗАО «ЦЕЙЗЕР») относится к российским операционным предприятиям сети магазинов «ПЯТЕРОЧКА», акционером которого является «X5 Retail Group N.V.» - крупнейшая в России розничная компания, управляющая сетями «ПЯТЕРОЧКА» и «ПЕРЕКРЕСТОК».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 29.04.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2006704130/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены сведения из сети Интернет о компании «X5 Retail Group N.V.» на 2 л.; протокол внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ЦЕЙЗЕР» на 3л.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (15.02.2006) поступления заявки №2006704130/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности

заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002, (далее — Закон) 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).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 пункте 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 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 представление о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2006704130/50 представляет собой словосочетание «Пятерочка – самые близкие низкие цены!», выполненное в одну строку буквами русского алфавита стандартным шрифтом в черно-белом цветовом сочетании.

Противопоставленный товарный знак (1) является словесным и состоит из слова «ПЯТЕРОЧКА», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров с 01 по 15, с 17 по 28, 31, 34 и услуг 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Коллегией Палаты по патентным спорам были учтены сведения Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, касающиеся досрочного прекращения правовой охраны

противопоставленного товарного знака (1) полностью на основании решения Роспатента от 29.09.2008. Учитывая данные обстоятельства и тот факт, что на момент принятия возражения к рассмотрению (05.11.2008) противопоставленный знак (1) не действовал, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для противопоставления этого знака и, следовательно, для вывода о несоответствии заявленного обозначения в отношении части услуг 39, 42 классов МКТУ требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Противопоставленные товарные знаки (2-6) представляют собой комбинированные обозначения, в состав которых входит словесный элемент «Пятерочка», выполненный буквами русского алфавита, при этом буква «П» исполнена оригинальным шрифтом. Правовая охрана знакам предоставлена в отношении товаров 05, 16, 29, 30, 32, 33 и услуг 35, 36, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Основную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленных экспертизой обозначениях (2-6) несёт словесный элемент «Пятерочка».

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ показал, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (2-6) являются сходными, т.к. имеет место полное фонетическое вхождение словесного элемента «Пятерочка» сопоставляемых товарных знаков в рассматриваемое обозначение. Сходство знаков по семантическому фактору сходства обусловлено совпадением одного из элементов, который имеет самостоятельное значение и несет основную смысловую нагрузку. Сравнимые обозначения имеют незначительные различия в графическом исполнении. Однако, графический критерий сходства знаков является второстепенным, в связи с чем не оказывает решающего влияния на вывод о сходстве в целом. Таким образом, сравниваемые знаки очевидным образом ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать вывод об их сходстве. Факт сходства сравниваемых обозначений заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ однородности товаров/услуг показал следующее.

Товары 16 класса МКТУ, услуги 36 класса МКТУ заявленного перечня являются однородными товарам 16 класса МКТУ, услугам 36 класса МКТУ противопоставленных регистраций (2, 3, 6), поскольку часть товаров содержит тождественные позиции, а остальная часть товаров соотносится друг с другом как род – вид.

Часть услуг 35 класса МКТУ «обработка текста, обслуживание секретарское, обслуживание стенографическое, организация подписки на газеты [для третьих лиц], работы машинописные, репродуцирование документов, услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]» заявленного перечня не является однородной услугам 35 класса МКТУ противопоставленных регистраций (2, 5), т.к. они различаются по назначению, виду оказываемых услуг, преследуют различные цели.

Часть заявленных услуг 39 класса МКТУ, относящихся к транспортировке, доставке, перевозке, хранению однородна услугам 39 класса МКТУ «доставка, упаковка, хранение товаров», указанным в перечне противопоставленного товарного знака (4).

Услуги 42 класса МКТУ, за исключением услуг «информация метеорологическая, моделирование одежды, рассеивание облаков» заявленного перечня однородны услугам 42 класса МКТУ в регистрациях (2-5) по способу и цели их оказания, по области их применения, кругу потребителей.

Учитывая вышеизложенное, заявленное словесное обозначение по заявке №2006704130/50 и противопоставленные товарные знаки (2-6) являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ и услуг 36 класса МКТУ, части услуг 35, 39, 42 классов МКТУ, в связи с чем оно не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

Находящееся в материалах заявки №2006704130/50 согласие от компании СПИК ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД, Кипр, на регистрацию товарного знака «Пятерочка – самые близкие низкие цены!» не может быть принято во внимание, поскольку в настоящее время правообладателем противопоставленных товарных знаков (2-6)

является иное лицо, а именно: Общество с ограниченной ответственностью «Агроторг» (Санкт-Петербург), согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2006704130/50 от которого не представлено.

Следует также отметить, что согласие правообладателя товарных знаков «ПЯТЕРОЧКА» на регистрацию заявленного обозначения «Пятерочка – самые близкие низкие цены!» не может повлиять на отказ в предоставлении правовой охраны последнему в отношении однородных товаров и услуг, поскольку регистрация товарного знака, содержащего фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ПЯТЕРОЧКА», служащий для индивидуализации товаров и услуг другого юридического лица, будет вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товаров и услуг.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 12.08.2008, отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 29.04.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания в отношении следующих услуг:**

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

Г (511) Г

35 - обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; работы машинописные; репродуцирование документов; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов].

39 - аренда водного транспорта; аренда мест для стоянки автотранспорта; бронирование билетов для путешествий; бронирование маршрутов путешествий; бронирование транспортных средств; буксирование; буксирование транспортных средств в случае повреждения; водораспределение; запуск спутников для третьих лиц; организация круизов; организация путешествий; перевозка путешественников; подъем затонувших судов; посредничество при фрахтовании; приведение в действие шлюзовых ворот; прокат автомобилей; прокат вагонов; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных скафандров; прокат гоночных машин; прокат инвалидных кресел; прокат лошадей; прокат наземных транспортных средств; прокат рефрижераторов; прокат транспортных средств; распределение электроэнергии; распределение энергии; сдача в аренду гаражей; сдача в аренду крытых стоянок для транспортных средств; сдача в аренду складов; служба ледокольная; служба лоцманская; сопровождение путешественников; спасение под водой; спасение судов; транспорт таксомоторный; транспорт трамвайный; транспортные средства для службы спасения; услуги автостоянок; услуги водителей; услуги водно-прогулочного транспорта; услуги по спасению имущества; услуги туристических агентств [за исключением резервирования мест в отелях и пансионатах]; фрахтование судов; хранение данных или документов в электронных устройствах; экскурсии туристические.

42 - информация метеорологическая; моделирование облаков, рассеивание облаков.