

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 12.08.2014, поданное ООО «Санкт-Петербург-Экспресс», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013700552, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013700552 с приоритетом



от 10.01.2013 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение , включающее словесные элементы «ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ», «ЛЕТО», и изобразительный элемент в виде стилизованной фигуры солнца и моря.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, в белом, красном, желтом, синем цветовом сочетании.

Роспатентом 23.06.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013700552. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве

товарного знака для всех заявленных услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «ЛЕТО», зарегистрированным на имя иной компании в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ (свидетельство №438513, приоритет от 22.09.2009);

- с товарным знаком «ЛЕТО», зарегистрированным на имя иной компании в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 41 классов МКТУ (свидетельство №334242, приоритет от 13.01.1997);

- с товарным знаком «ЛЕТО», зарегистрированным на имя иной компании в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ (свидетельство №432873, приоритет от 24.08.2009);

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «ЛЕТО», зарегистрированным на имя иной компании в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ (свидетельство №516793 по заявке №2012734171, приоритет от 02.10.2012).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.08.2014, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки и обозначение по заявке №2012734171 не являются сходными, так как в целом не ассоциируется друг с другом;

- доминирующими элементами заявленного комбинированного обозначения являются изобразительная часть и словесный элемент «ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ»;

- словесный элемент «ЛЕТО» заявленного обозначения не является запоминающим и узнаваемым;

- в заявленном обозначении словесный элемент «ЛЕТО» является неохраняемым элементом, поскольку выступает в значении «сезон продажи путевок»;

- заявленное обозначение используется заявителем в качестве названия выставки - «ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ», информация о которой широко представлена в сети Интернет.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 23.06.2014 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2013700552 в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- скриншоты – [1];
- рекламные материалы: буклеты, афиши, флаеры – [2].

В адрес заявителя 29.08.2014 в установленном порядке было направлено уведомление о дате заседания коллегии Палаты по патентным спорам, назначенной на 12.11.2014. В материалах заявки имеется почтовое уведомление о вручении заявителю указанного выше уведомления. Однако на указанную дату заседания заявитель не явился.

Изучив материалы дела коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (10.01.2013) поступления заявки №2013700552 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, 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 указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 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, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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).

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Рассматриваемое обозначение является комбинированным. В его состав входят изобразительный элемент в виде стилизованного изображения солнца и моря, словосочетание «ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ», расположенное в верхней части обозначения по окружности, и словесный элемент «ЛЕТО», расположенный в нижней части обозначения по горизонтали. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, в белом, красном, желтом, синем цветовом сочетании.

Исходя из особенностей графического исполнения словесных элементов «ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ» и «ЛЕТО» в заявленном обозначении (как было указано выше) и их синтаксического строения, они воспринимаются как два самостоятельных элемента. Кроме того, они не образуют грамматической конструкции, имеющей устойчивое значение, семантика которой не совпадала бы со значением составляющих его слов. Таким образом, правомерным является проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу.

Противопоставленный товарный знак «ЛЕТО» по свидетельству №438513 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 05 и услуг 41 классов МКТУ;

Противопоставленный товарный знак «ЛЕТО» по свидетельству №334242 – (2) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ;

Противопоставленный товарный знак «ЛЕТО ОНЛАЙН» (словесный элемент «ОНЛАЙН – является неохраняемым элементом товарного знака) по свидетельству №432873 – (3) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 41 классов МКТУ;

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №516793 (заявка №2012734171) – (4) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ЛЕТО», выполненный в оригинальной графике, каждая буква которого расположена в круге. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1,2,4) показал, что рассматриваемое обозначение и противопоставленные знаки (1,2,4) содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ЛЕТО», что способствует признанию сравниваемых обозначений сходными в целом, несмотря на некоторые отличия, в том числе наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента и словосочетания «ОТДЫХ БЕЗ ГРАНИЦ».

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (3) показал их различие, в силу заложенных в сравниваемые обозначения различных понятий, идей. Наличие в противопоставленном знаке (3) словесного элемента «ОНЛАЙН» («online» в переводе с английского языка означает «осуществляемый в режиме реального времени через Интернет) в сочетании с элементом «ЛЕТО» создает нереальный, фантастический образ «интерактивного лета», в отличие от заявленного обозначения, в котором заложен смысл одного из самого теплого времени года – лето.

Сравнение перечней услуг 35, 41 классов МКТУ с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги однородны, поскольку они либо идентичны, либо соотносятся между собой как вид/род, имеют одно назначение, один рынок сбыта и круг потребителей. Однородность услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Относительно довода заявителя о том, что в заявленном обозначении словесный элемент «ЛЕТО» является неохраняемым элементом, поскольку выступает в значении «сезон продажи путевок» следует отметить следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям, лето – одно из четырех времен года между весной и осенью, характеризующееся наиболее высокой температурой окружающей среды. Состоит из трёх месяцев: в Северном полушарии — июня, июля и августа, в Южном — декабря, января и февраля (см. Яндекс-словари).

Правовая охрана товарному знаку по заявке №2013700552 испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, которые представляют собой услуги в области рекламы или услуги менеджмента и услуг 41 класса МКТУ, которые представляют собой услуги в области развлечения и образования.

Сопоставив семантику словесного элемента «ЛЕТО» с заявленными услугами 35, 41 классов МКТУ, которые не содержат уточнения (с каким сезоном года связаны оказываемые услуги) коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что указанный словесный элемент не может быть отнесен в разряд обозначений, которые прямо характеризуют (без дополнительных рассуждений и домысливаний) заявленные услуги, указанные в перечне заявки.

Данный вывод коллегии подтверждается наличием регистрацией товарных знаков (1-4) в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

В связи с чем довод заявителя о включении данного элемента в качестве неохраняемого, не может быть признан убедительным.

Что касается представленных заявителем материалов, иллюстрирующих использование им в гражданском обороте заявленного обозначения, то следует отметить, что они не позволяют снять основания для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2013700552 по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Относительно регистрации на имя заявителя товарного знака со словесными элементами «LEISURE WITHOUT BORDERS», «SUMMER» по свидетельству №510637 на имя заявителя следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

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

отказать в удовлетворении возражения от 12.08.2014, оставить в силе решение Роспатента от 23.06.2014.