

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, рассмотрела возражение от 11.07.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Дистрибьютерская компания МИКС», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010725669/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010725669/50 с приоритетом от 09.08.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят изобразительный элемент в виде стилизованного изображения прямоугольников и словесный элемент «MICS», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Под изобразительным и словесным элементами расположена фраза «distribution company», выполненная стандартным шрифтом буквами латинского алфавита серым цветом. Знак исполнен в черном, сером и синем цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 26.05.2011 о государственной регистрации товарного знака только в отношении услуг 37 класса МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ, указанных в заявке. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении другой части услуг 35 класса МКТУ мотивирован в заключении экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 202875 зарегистрированным на имя другого лица.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического сходства словесных элементов и однородности услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 11.07.2011, доводы которого сводятся к следующему:

- услуги 35 класса МКТУ, связанные с рекламой, и услуги 35 класса МКТУ «продажа аукционная, розничная и оптовая торговля, снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)» не являются однородными, поскольку они имеют разное назначение и отличаются условиями их сбыта;

- рекламные услуги не являются неотъемлемой частью комплекса услуг, сопровождающей торговую деятельность, поскольку торговля может осуществляться и без рекламы.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента от 26.05.2011 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении перечня услуг 35 класса МКТУ, приведенного в оспариваемом решении Роспатента, дополнив его услугами «продажа аукционная; розничная и оптовая торговля; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)».

С учетом даты (09.08.2010) поступления заявки № 2010725669/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет 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, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 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.

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 пунктом 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 пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «MICS», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой стилизованные изображения прямоугольников. Под изобразительным и словесным элементами расположена фраза

«distribution company», выполненная стандартным шрифтом буквами латинского алфавита серым цветом. Знак исполнен в черном, сером и синем цветовом сочетании.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 09.08.2010 испрашивается в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 202875 (с приоритетом от 21.09.1998) представляет собой комбинированное обозначения со словесным элементом «Miks», выполненным стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой неровную округлую рамку, в которую заключен словесный элемент.

Указанный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама».

Вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в силу фонетического и графического сходства основных словесных элементов и о том, что словосочетание «distribution company» является неохраняемым элементом, поскольку «distribution company» в переводе с английского языка означает «распределительная компания» (см. www.lingvo.yandex.ru) на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

.Вместе с тем, заявителем испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, согласно возражению, в отношении услуг 35 класса МКТУ «продажа аукционная; розничная и оптовая торговля; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)».

Анализ однородности услуг показал, что согласно словарно-справочным материалам (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике» - «<http://dic.academic.ru>»):

- оптовая торговля - это торговля крупными партиями товаров, продажа оптовым покупателям, потребляющим товары в значительном количестве или продающим их затем в розницу;

- розничная торговля – это торговля товарами поштучно или в небольших количествах для личного, некоммерческого использования конечным потребителем;

- продажа аукционная – это продажа товаров с публичных торгов, при которой продаваемая вещь передается в собственность покупателю, предложившему за нее наивысшую цену;

- снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям) – это приобретение для других лиц товаров. При оказании услуги по снабжению товарами исполняется конкретный целевой заказ другого предприятия по закупке необходимых для него товаров и в дальнейшем реализации полученного товара его заказчику.

Тогда как, «реклама» - это информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке (см. Федеральный Закон «О рекламе» от 22.02.2006 с изменениями, внесенными Федеральным законом от 18.07.2011 №218-ФЗ).

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что сопоставляемые услуги относятся к разным родовым группам, имеют разное назначение (продажа и привлечение внимания), отличаются условиями их оказания и рассчитаны на разный круг потребителей, в силу чего они не являются однородными.

Таким образом, в силу неоднородности вышеуказанных услуг отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг, индивидуализируемых сравниваемыми знаками, одному производителю, то есть заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг.

Исходя из указанного, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «продажа аукционная; розничная и оптовая торговля; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)».

Указанное обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении данных услуг.

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

удовлетворить возражение от 11.07.2011, изменить решение Роспатента от 26.05.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010725669/50.