

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 18.10.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПиР-ПАК», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010707894, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2010707894 с приоритетом от 16.03.2010 было заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесный элемент «ПиР ПАК», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита темно-серого и фиолетового цветов, и изображение частично наложенных друг на друга двух ромбов темно-серого и фиолетового цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 04.08.2011 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 39 класса МКТУ, приведенных в заявке. Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении указанных в заявке товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 233889, 321692 и 298987, зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 18.10.2011, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.08.2011. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 233889, 321692 и 298987 несходны, так как они отличаются количеством слов, шрифтовым и цветовым исполнением, внешней формой изобразительных элементов и выполнены с использованием разных графических и художественных приемов, в силу чего вызывают в сознании потребителя различные ассоциативные образы;
- 2) правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 233889 и 321692 (ООО «Торговый дом «ПиР», Москва) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг (им было предоставлено заявителю соответствующее письмо-согласие от 20.12.2011);
- 3) заявитель и предоставивший ему вышеупомянутое письмо-согласие правообладатель противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 233889 и 321692 (ООО «Торговый дом «ПиР») имеют общие хозяйственные интересы и входят в состав единого холдинга.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 23.12.2011, заявителем был представлен оригинал вышеупомянутого письма-согласия от 20.12.2011 правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 233889 и 321692 (ООО «Торговый дом «ПиР»») [1].

Корреспонденцией, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.12.2011, заявителем были представлены также выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащие сведения о заявителе и ООО «Торговый дом «ПиР» [2].

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

С учетом даты подачи заявки (16.03.2010) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса 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.

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 «ПиР ПАК», выполненным оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Следует отметить, что слова «ПиР» и «ПАК» в составе заявленного обозначения занимают доминирующее положение, акцентируя на себе внимание, поскольку они запоминаются легче, чем изобразительный элемент, играющий в данном знаке второстепенную роль.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 16.03.2010 испрашивается в отношении товаров 29 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 233889 (с приоритетом от 01.11.2001), № 321692 (с приоритетом от 06.09.2004) и № 298987 (с приоритетом от 15.05.2003) представляют собой комбинированные обозначения со словесными элементами «ПИР», выполненными оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Следует отметить, что слово «ПИР» в составе противопоставленных товарных знаков занимает доминирующее положение, акцентируя на себе внимание, поскольку оно запоминается легче, чем графические элементы, играющие в этих товарных знаках подчиненную по отношению к нему (второстепенную) роль в качестве его художественного оформления.

Что касается оригинальной графической проработки шрифтовых единиц слова «ПИР» в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 298987, то необходимо отметить, что она не приводит к утрате этим элементом своего словесного характера и к восприятию его как изобразительного элемента – прочтение слова «ПИР» в этом знаке не вызывает затруднений.

Указанные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 233889, 321692 и 298987 показал, что в их состав входят и занимают доминирующее положение в них фонетически тождественные словесные элементы – «ПиР» и «ПИР», в силу чего сравниваемые знаки ассоциируются друг с другом в целом.

Сходство данных знаков усиливается за счет исполнения слов буквами одного и того же (русского) алфавита.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет фонетический критерий сходства обозначений, на основе которого установлено фонетическое сходство этих знаков ввиду наличия в них вышеуказанных фонетически тождественных слов.

При этом некоторые отличия сравниваемых знаков по графическому критерию сходства обозначений (наличие в заявленном обозначении второго слова – «ПАК», различия в шрифтовом и цветовом исполнении, разная внешняя форма изобразительных элементов и применение разных графических и художественных приемов) имеют лишь второстепенное значение при сравнении этих знаков в целом. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

Товары 29 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и товары 29 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству № 321692, совпадают – «мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе, варенье, компоты; яйца, молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые», то есть они являются однородными.

Услуги 35 класса МКТУ «изучение рынка, исследования в области маркетинга, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе сбор для третьих лиц товаров (за исключением транспортировки) и размещение для удобства изучения и

приобретения потребителями; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе розничная и оптовая торговля и торговля через Интернет-магазины; демонстрация товаров; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 233889, 321692 и 298987, представляющие собой маркетинговые услуги, услуги по продвижению товаров и рекламные услуги, совпадают, соотносятся как род-вид либо относятся к одним и тем же родовым группам, то есть они являются однородными.

Изложенное обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 233889, 321692 и 298987 до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных товаров 29 и услуг 35 классов МКТУ.

Вместе с тем, правообладателем противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 233889 и 321692 (ООО «Торговый дом «ПиР», Москва) было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении всех указанных в заявке товаров и услуг, что подтверждается соответствующим письмом-согласием от 20.12.2011 [1].

При этом следует отметить, что выписки из Единого государственного реестра юридических лиц [2] содержат сведения о том, что единственным учредителем заявителя и ООО «Торговый дом «ПиР» является ОАО «ПиР Продукт», Москва, то есть они подтверждают довод возражения о вхождении заявителя и правообладателя противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 233889 и 321692 в состав одного холдинга.

С учетом данных обстоятельств, на основании письма-согласия [1] и документов [2], коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным в соответствии с абзацем 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса признать то, что товарные знаки по свидетельствам №№ 233889 и 321692 не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Однако, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 298987, зарегистрированный, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «агентства по экспорту-импорту, изучение общественного мнения, изучение рынка, исследования в области бизнеса, информация деловая», препятствует предоставлению правовой охраны заявленному обозначению в отношении услуг 35 класса МКТУ «изучение рынка, исследования в области маркетинга, агентства по импорту-экспорту, по коммерческой информации; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе сбор для третьих лиц товаров (за исключением транспортировки) и размещение для удобства изучения и приобретения потребителями; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе розничная и оптовая торговля и торговля через Интернет-магазины», так как усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности одному производителю данных услуг, которые совпадают, соотносятся как род-вид либо относятся к одним и тем же родовым группам – маркетинговые услуги и услуги по продвижению товаров, то есть являющихся однородными.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не располагает основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанных услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, перечень услуг противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 298987 не содержит в себе услуг, однородных указанным в заявке услугам 35 класса МКТУ «помощь в управлении промышленными или коммерческими предприятиями; демонстрация товаров; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях», которые относятся к иным родовым группам – услуги менеджмента и рекламные услуги, и, следовательно, данный товарный знак не препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении этих услуг.

Указанные выше обстоятельства обуславливают вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим

требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 29 класса МКТУ, услуг 35 класса МКТУ «помощь в управлении промышленными или коммерческими предприятиями; демонстрация товаров; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях» и всех услуг 39 класса МКТУ, приведенных в заявке.

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

удовлетворить возражение от 18.10.2011, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 04.08.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010707894.