

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, 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, №4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 23.07.2007 на решение экспертизы об отказе в регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке № 2004729807/50, поданное компанией «СПИК ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД», Кипр (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

В качестве товарного знака на имя заявителя с приоритетом от 24.12.2004 заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «Пятерочка», выполненным буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Изобразительный элемент, расположенный перед словесным, представляет собой начерченную в оригинальной графической манере цифру «5», заключенную в овальный контур переменного сечения. Обозначение заявлено в отношении товаров 01-15, 17-28, 31, 34 и услуг 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Федеральным институтом промышленной собственности 05.03.2007 было вынесено решение об отказе в регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке № 2004729807/50 в отношении заявленных товаров 01-15, 17-28, 31, 34 и услуг 37, 39, 40, 42 классов МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон). В решении экспертизы отмечено, что заявленное обозначение «Пятерочка» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком «Пятерочка» по свидетельству № 218659 с приоритетом от 25.12.2000 в отношении однородных товаров 01-15, 17-28, 31, 34 и услуг 37, 39, 40, 42 классов МКТУ [1].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.07.2007, в котором заявитель просит отменить решение экспертизы и предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- сравниваемые обозначения содержат фонетически тождественный элемент «Пятерочка», однако, в общем создают разное зрительное впечатление, благодаря сильной изобразительной части, включающей выполненные в характерной графической манере цифру «5» в овале и декоративный шрифт элемента «Пятерочка» заявленного обозначения и обычному типографскому шрифту противопоставленного знака;

- в настоящее время на заявителя зарегистрирована серия знаков, включающих тождественные с заявленным элементы: цифра «5» в овале и словесный элемент «Пятерочка», зарегистрированных в отношении услуг 42 класса «реализация товаров»;

- заявленное обозначение, в силу длительного использования заявителем до даты подачи заявки приобрело сильную различительную способность в отношении услуг розничных продаж, а также для продаваемых товаров.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам не находит оснований для удовлетворения возражения.

Правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака с учетом даты подачи заявки (24.12.2004) включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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.

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.

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 пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

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

Анализ материалов заявки свидетельствует о том, что заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесного элемента «Пятерочка», выполненного буквами русского алфавита, и изобразительного элемента, расположенного перед словесным и представляющего собой начерченную в оригинальной графической манере цифру «5», заключенную в овальный контур переменного сечения. Обозначение заявлено в отношении товаров 01-15, 17-28, 31, 34 и услуг 37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Заявленному обозначению «Пятерочка» противопоставлена регистрация №218659, являющаяся словесной и представляющая собой слово «Пятерочка», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения противопоставленного товарного знака свидетельствует о тождестве словесных элементов по звуковому и семантическому факторам сходства.

Различия в графическом исполнении сопоставляемых знаков, а также иное композиционное их решение, не позволяют говорить об их визуальном сходстве.

На основании изложенного, проведенный Палатой по патентным спорам анализ позволяет признать оспариваемое обозначение сходным до степени смешения с противопоставленным знаком на основании фонетического и семантического признаков.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 01-15, 17-28, 31, 34 и услуг 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, однородных товарам 01-15, 17-28, 31, 34 и услугам 37, 39, 40, 42 классов МКТУ, содержащимся в перечне регистрации № 218659, что, собственно, и не оспаривается заявителем в поступившем возражении.

Довод заявителя о том, что заявленного обозначение приобрело сильную различительную способность в отношении всех заявленных товаров и услуг за счет длительного существования сети магазинов розничной торговли «Пятерочка», не является основанием для регистрации заявленного обозначения по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона. Кроме того, коллегии не были представлены материалы в подтверждение данного довода.

Изложенное позволяет сделать вывод о правомерности решения экспертизы от 05.03.2007 о несоответствии заявленного обозначения пункту 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 23.07.2007, оставить в силе решение экспертизы от 05.03.2007.