

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 17.04.2014, поданное Индивидуальным предпринимателем Г.А. Сохачом, г. Чита (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012712102 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 16.04.2012 по указанной заявке испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне, в сине-серо-белом цветовом сочетании.

Согласно материалам заявки «на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словосочетания «За тайменем» и выполненного перпендикулярно к нему словесного элемента «точка». При этом в слове «точка» буква «Т» находится под строкой, а буква «О» - в конце словосочетания «За тайменем», представленная в виде слияния внешней и внутренней окружностей. «За тайменем точка» по смыслу выражает рыбалку, ассоциативно подразумевая услуги, оказываемые предприятием по продаже товаров первой необходимости при летней и зимней рыбалке».

Решение Роспатента от 20.01.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012712102 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- в отношении всех услуг 35 класса МКТУ заявителю отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса;

- в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарным знаком «ТАЙМЕНЬ ТАІМЕН», зарегистрированным ранее на ООО «Мастер Лодок», г. Уфа, свидетельство № 431995 (приоритет от 09.03.2010) [2]; а также с серией товарных знаков «ТОЧКА», «ТОСНКА», свидетельства №№ 377216 [3], 373523 [4], 379923 [5] (приоритет от 18.10.2007); №№ 373517 [6], 373516 [7], 379956 [8] (приоритет от 05.10.2007), правовая охрана которым предоставлена ранее на имя ОАО «ТС-Ритейл», г. Москва.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 17.04.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.01.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявка № 2012712102 в качестве товарного знака была подана в отношении услуг 41 класса МКТУ, поскольку заявителем было направлено заявление об исправлении ошибки от 06.07.2013;

- заявленное обозначение содержит словесный элемент «За тайменем точка» и изобразительный элемент в виде волны;

- словесный элемент «ТАЙМЕНЬ» означает: рыба рода таймени семейства лососевых, обитает в пресной воде – реках и проточных холодноводных озерах, никогда не выходит в море, встречается в Российской Федерации на обширной территории;

- словесный элемент «За тайменем точка» подразумевает отправление на рыбалку за тайменем;

- «точка» – это знак препинания, который используется при письме во многих языках, перед словом «тайменем» используется предлог «за»;

- в словесном элементе «За тайменем точка» элемент «точка» является утверждением, а не отдельным словом;

- содержание заявленного обозначения подразумевает следующее: отправляясь на рыбалку, необходимо посетить торговую сеть «За тайменем точка», чтобы приобрести все необходимые принадлежности для рыбалки;

- заявленное обозначение [1] отличается визуально от противопоставленного товарного знака [2], поскольку противопоставленный знак [2] не имеет цветового фона, написан другим шрифтом и цветом;

- заявленное обозначение [1] отличается визуально от противопоставленных товарных знаков [3-8];

- отличия заявленного обозначения [1] от противопоставленных знаков [3-8] заключаются в том, что противопоставленные знаки [3,4,5] состоят из другого изображения, цвета фона и букв, шрифта, при этом в знаках [3,6] содержится элемент «ТОСНКА», выполненный буквами английского алфавита;

- ни один из противопоставленных знаков [2-8] не имеет сходства с заявленным обозначением [1].

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- копии заявки на регистрацию товарного знака, документа об отправке (на 3 л.);

- копии заявления об исправлении ошибки, документа об отправке (на 2 л.);

- копия решения Роспатента (на 3 л.);

- копии противопоставленных знаков [2-8] (на 7 л.).

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 08.10.2014, отсутствовал.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты подачи заявки (16.04.2012) 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

Согласно требованиям пункта 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;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 14.4.3 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. При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Относительно указания заявителем услуг 41 класса МКТУ, коллегия отмечает следующее. Юридически значимые действия по внесению изменений в перечень заявленных услуг (35 класс МКТУ на 41 класс МКТУ) осуществлены не были. Согласно корреспонденции по форме 402 от 10.09.2013 представленные заявителем дополнительные материалы были признаны изменяющими заявку по существу (пункт 2 статьи 1497 Кодекса). Таким образом, в рамках рассмотрения возражения от 17.04.2014 анализу подлежит первоначально заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ.

Заявленное обозначение [1] по заявке № 2012712102 представляет собой



комбинированное обозначение . Словесный элемент «За тайменем» выполнен в одну строку буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Первая буква предлога «За» выполнена заглавной, остальные буквы словесного элемента «За тайменем» выполнены строчными. Словесный элемент «ТОЧКА» исполнен перпендикулярно по отношению к словесному элементу «За тайменем», при этом буква «О» выполнена со стилизацией (жирная точка в обводке) и размещена на одинаковом уровне со словесным элементом «За тайменем». При написании словесного элемента «ТОЧКА» использованы заглавные буквы русского алфавита, выполненные стандартным шрифтом, за исключением буквы «О». Изобразительный элемент представлен квадратом, середина которого разделена волнообразной линией на две части, при этом все словесные элементы расположены в верхней части квадрата. Регистрация комбинированного обозначения [1] в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне, в сине-серо-белом цветовом сочетании.

Следует отметить, что в заявленном комбинированном обозначении [1] основным элементом является словесный элемент «За тайменем», поскольку

именно он несет основную индивидуализирующую нагрузку, благодаря своему пространственному расположению и шрифтовому выделению. Словесный элемент «ТОЧКА» стоит в конце словесного элемента «За тайменем» и представляет собой расшифровку знака препинания, используемого в русском языке. Характерное графическое отображение буквы «О» в виде жирной точки с обводкой, расположенной после словесного элемента «За тайменем», усиливает восприятие словесного элемента «ТОЧКА» в качестве знака препинания. Кроме того, словесный элемент «ТОЧКА» выполнен более мелким шрифтом по сравнению со словесным элементом «За тайменем», расположен перпендикулярно к нему, что позволяет сделать вывод о его второстепенном положении.

Таким образом, наиболее значимым элементом, определяющим восприятие заявленного обозначения [1] в целом, является словесный элемент «За тайменем».

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 431995 с приоритетом от 09.03.2010 представляет собой словесное обозначение

ТАЙМЕНЬ

TAIMEN

, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно, в две строки.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 377216 с приоритетом от 18.10.2007 представляет собой слово

ТОЧКА

, выполненное заглавными буквами латинского алфавита, при этом буква «О» выполнена со стилизацией, остальные буквы исполнены стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку [3] предоставлена в следующем цветовом сочетании: «черный, зеленый».

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству № 373523 с приоритетом от 18.10.2007 представляет собой словесное обозначение

ТОЧКА

, выполненное заглавными буквами русского алфавита, при этом буква «О» выполнена стилизованной, остальные буквы исполнены стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак [5] по свидетельству № 379923 с приоритетом от 18.10.2007 представляет собой словесное обозначение

ТОЧКА

, выполненное заглавными буквами русского алфавита, при этом буквы «О», «Ч» выполнены стилизованными, остальные буквы исполнены стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарным знакам [4,5] предоставлена в следующем цветовом сочетании: «черный, салатовый».

Противопоставленный товарный знак [6] по свидетельству № 373517 с приоритетом от 05.10.2007 представляет собой комбинированное обозначение

ТОСНКА

. Словесный элемент «ТОСНКА» выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Буква «О» выполнена стилизованной, остальные буквы словесного элемента «ТОСНКА» исполнены стандартным шрифтом. Изобразительный элемент представлен прямоугольником, всё поле которого заполнено словесным элементом «ТОСНКА». Правовая охрана товарному знаку [6] предоставлена в следующем цветовом сочетании: «черный, белый, зеленый».

Противопоставленный товарный знак [7] по свидетельству № 373516 с приоритетом от 05.10.2007 представляет собой комбинированное обозначение

ТОЧКА

. Словесный элемент «ТОЧКА» выполнен заглавными буквами русского алфавита. Буква «О» выполнена стилизованной, остальные буквы словесного элемента «ТОЧКА» исполнены стандартным шрифтом. Изобразительный элемент представлен прямоугольником, всё поле которого заполнено словесным элементом «ТОЧКА».

Противопоставленный товарный знак [8] по свидетельству № 379956 с приоритетом от 05.10.2007 представляет собой комбинированное обозначение

ТОЧКА

. Словесный элемент «ТОЧКА» выполнен заглавными буквами русского алфавита. Буквы «О», «Ч» выполнены стилизованными, остальные буквы словесного элемента «ТОЧКА» исполнены стандартным

шрифтом. Изобразительный элемент представлен прямоугольником, всё поле которого заполнено словесным элементом «ТОЧКА».

Правовая охрана товарным знакам [7,8] предоставлена в следующем цветовом сочетании: «черный, белый, салатовый».

Правовая охрана товарным знакам [2-8] предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельств.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] на тождество и сходство показал следующее.

Тождество звучания словесных частей «таймен-/ТАЙМЕН-/ТАИМЕН-» [1]/ [2] свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений по фонетическому критерию сходства словесных обозначений.

Подобие заложенных в обозначениях идей, основанных на лексическом значении словесных элементов «За тайменем»/«ТАЙМЕНЬ ТАИМЕН», свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений по семантическому критерию сходства словесных обозначений. Таймень - одноименное название крупной лососёвой рыбы, в том числе в переводе с английского, итальянского на русский язык (см. Интернет-энциклопедия Википедия, <https://ru.wikipedia.org>, <https://translate.yandex.ru/>).

Присутствие предлога «За» в словесном элементе «За тайменем» заявленного обозначения [1] и различные окончания в сравниваемых словесных элементах «За тайменем» [1] / «ТАЙМЕНЬ ТАИМЕН» [2] не приводят к качественно иному уровню их восприятия с точки зрения формирования фонетических и семантических образов.

Графические отличия не оказывают решающего влияния при установлении сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленного знака [2] в целом в силу наличия фонетического и семантического сходства.

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении сопоставления заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [3-8], образующих серию знаков, объединенных

словесным элементом «ТОЧКА»/«ТОСНКА» и принадлежащих одному лицу, коллегия отмечает следующее.

Несмотря на фонетическое тождество сравниваемых словесных элементов «ТОЧКА»/«ТОСНКА» [1] / [3-8], заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [3-8] отличаются смысловыми образами и общим зрительным впечатлением. Как указывалось выше, основным элементом в заявленном обозначении [1] является словесный элемент «За тайменем», который и формирует смысловые ассоциации и его визуальное восприятие, а элемент «ТОЧКА» только лишь выражает законченность мысли «За тайменем» (за рыбой определенного рода крупных лососёвых рыб), что и подразумевает его вторичную позицию.

Кроме того, следует отметить, что при формировании серии знаков [3-8] был использован рубленый шрифт, графические элементы в виде прямоугольников и буквы «О», исполненной в виде кругообразных линий, пересекающихся друг с другом. Такое исполнение серии знаков [3-8] способствует порождению иных образов «ТОЧКИ», отличных от образа «ТОЧКИ», представленного в заявленном обозначении [1] в виде знака препинания.

Вышеизложенные обстоятельства позволяют коллегии сделать вывод о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [3-8] различны по семантическому и графическому критериям сходства словесных обозначений и не ассоциируются друг с другом в целом.

В отношении однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ коллегия отмечает следующее. Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых было отказано в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака, являются однородными по отношению к услугам 35 класса МКТУ противопоставленного знака [2]. Сравнимые услуги имеют одинаковый круг потребителей, относятся к одному роду (виду) услуг (реклама, услуги по продвижению и снабжению, услуги оптовой и розничной торговли, услуги информационно-справочного характера в области бизнеса), направлены на достижение одних целей (оказание анализируемых услуг в интересах третьих лиц).

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленный знак [2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Принимая во внимание сходство до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 20.01.2014.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении услуг 35 класса МКТУ требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, палата по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 17.04.2014, оставить в силе решение Роспатента от 20.01.2014.