

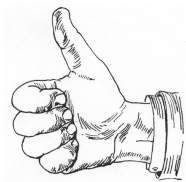
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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, поступившее 14.07.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), на решение Роспатента от 17.03.2015 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013728932 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013728932 подано 18.04.2012 на регистрацию в качестве товарного знака ООО «Управляющая компания «Легенда Крыма», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 32, 33, 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве

товарного знака заявлено изобразительное обозначение , которое выполнено в виде правой мужской руки, обрамленной манжетой рубашки и пиджака. Все пальцы, кроме большого, согнуты в кулак.

Роспатентом 17.03.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013728932 для всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующей серией товарных знаков, зарегистрированных на имя ООО «Марка №1», Москва:



- товарный знак по свидетельству №243561 [1] с приоритетом от 01.10.2001, зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ заявленного перечня;



- товарный знак по свидетельству №318315 [2] с приоритетом от 22.10.2002, зарегистрированный в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, признанных однородными товарам 32, 33 классов МКТУ заявленного перечня;



- товарный знак по свидетельству №337093 [3] с приоритетом от 02.06.2006, зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ заявленного перечня;



- товарный знак по свидетельству №446351 [4] с приоритетом от 24.07.2009, зарегистрированный в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ заявленного перечня.

Также заявленному обозначению был противопоставлен сходный до степени смешения товарный знак по свидетельству №198904 [5] с приоритетом от 17.05.2000, зарегистрированный на имя ООО «НикитиН», г. Тверь в отношении товаров и услуг 32, 33, 42 классов МКТУ, признанных однородными товарам и услугам 32, 33, 35 классов МКТУ.

В возражении и дополнении к возражению, поступивших 14.07.2015 и 05.10.2015, соответственно, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правовая охрана товарного знака по свидетельству №198904 была досрочно прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», 33 класса МКТУ «алкогольные напитки [за исключением пива]» и услуг 42 класса МКТУ «снабжение алкогольными напитками» на основании Решения Суда по интеллектуальным правам от 25 июня 2015 года по делу №СИП-943/2014;

- также на основании Решения Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2014 года по делу №СИП-251/2013 была досрочно прекращена правовая охрана товарного знака по свидетельству №318315 в отношении товаров 32 «пиво, сусла», 33 классов МКТУ;

- в этой связи вышеуказанные товарные знаки не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 32 и 33 классов МКТУ;

- заявитель является правообладателем выполненных в одном графическом стиле с обозначением по заявке №2013728932 товарных знаков по свидетельствам №№499158, 499159, 499160, 518041, представляющие собой изображения жестов руки;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, так как выполнены в различной графической манере и цветовой гамме и создают различное зрительное впечатление;

- основным графическим элементом противопоставленных товарных знаков является круг с расположенными на его фоне различными элементами, который обуславливает их визуальное восприятие в качестве эмблемы или медали, тогда как

заявленное обозначение выполнено черным цветом и представляет собой изображение кисти с отведенным большим пальцем;

- очевидно, что ракурс и графическое исполнение изображения руки в заявленном обозначении и в противопоставленных товарных знаках различны, а именно, сравниваемые обозначения различаются исполнением графического элемента заявленного обозначения в виде рисованного изображения жеста (элемента пантомимики) реальной мужской руки, тогда как в противопоставляемом товарном знаке изобразительный элемент выполнен схематично и представляет собой сочетание геометрических фигур неправильной формы, внешне напоминающих человеческую руку;

- кроме того, доминирующими элементами товарных знаков по свидетельствам №337093 и №446361 являются словесные обозначения «НАРОДНАЯ МАРКА» и «МАРКА №1 В РОССИИ», что обуславливает их отличие от заявленного обозначения.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013728932 в отношении следующих товаров и услуг:

32 - пиво; пиво имбирное; пиво солодовое; экстракты хмелевые для изготовления пива.

33 - аперитивы; арак; бренди; вина; виски; водка; джин; дижестивы [ликеры и спиртные напитки]; коктейли; кюрасо; ликеры; напитки алкогольные смешанные, за исключением напитков на основе пива; напитки алкогольные, кроме пива; напитки алкогольные, содержащие фрукты; напитки спиртовые; напитки, полученные перегонкой; напиток медовый [медовуха]; настойка мятная; настойки горькие; ром; сакэ; сидры; экстракты спиртовые; экстракты фруктовые спиртовые; эссенции спиртовые.

35 - анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях;

организация подписки на газеты для третьих лиц; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; публикация рекламных текстов; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], все вышеперечисленные услуги, за исключением относящихся к снабжению безалкогольными напитками.

В подтверждение доводов возражения заявитель представил копии упомянутых в возражении судебных решений [6].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (18.04.2012) подачи заявки №2013728932 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 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 положениями пункта 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

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



Заявленное обозначение является изобразительным, выполнено в виде руки, у которой все пальцы, кроме большого, согнуты в кулак.

В рамках несоответствия товарного знака по заявке №2013728932 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса были противопоставлены сходные до степени смешения товарные знаки [1-5].

В отношении услуг 35 класса МКТУ заявленному обозначению была

противопоставлена серия товарных знаков



[1],



[3],



[4], принадлежащих одному лицу. В товарном знаке [4]

элементы «МАРКА №1 В РОССИИ» являются неохраняемыми элементами товарного знака.

Что касается однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, и услуг 35 класса МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [1; 3; 4], коллегия отмечает, что заявителем не оспаривается решение Роспатента в этой части.

Вместе с тем сопоставление услуг 35 класса МКТУ показало, что они являются однородными, поскольку совпадают или относятся к общим родовым группам (демонстрация товаров, реклама, продвижение товаров для третьих лиц и т.д.).

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1; 3; 4] на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые обозначения



[1],



[3],



[4] включают изобразительный элемент в виде правой руки, у

которой все пальцы, кроме большого, согнуты в кулак. Указанный элемент является единственным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения и существенным индивидуализирующим элементом товарных знаков [1; 3; 4], в которых он занимает центральное положение и значительную площадь.

Коллегия усматривает, что кисть руки в заявленном обозначении выполнена в графической манере, более приближенной к реалистическому изображению, чем в противопоставленных товарных знаках. Вместе с тем сравниваемые элементы воспринимаются сходными, поскольку имеют практически одинаковую внешнюю форму и вызывают одинаковые смысловые ассоциации, связанные со значением общепринятого жеста, который трактуется как одобрение поступка или действия.

В силу сходства существенных индивидуализирующих элементов, сравниваемые обозначения, несмотря на некоторые различия, были признаны сходными в целом.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками [1; 3; 4] в отношении услуг 35 класса МКТУ, признанных однородными услугами 35 класса МКТУ, указанным в перечне противопоставленных товарных знаков, что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения в этой части заявленных услуг требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении товаров 32, 33 классов МКТУ заявленному обозначению были противопоставлены сходные до степени смешения товарные знаки [2; 5].

На основании Решения Суда по интеллектуальным правам от 20 февраля 2014 года по делу №СИП-251/2013 правовая охрана товарного знака [2] досрочно прекращена в отношении товаров 32 «пиво, сусла» и товаров 33 классов МКТУ.

На основании Решения Суда по интеллектуальным правам от 25 июня 2015 года по делу №СИП-943/2014 правовая охрана товарного знака [5] досрочно прекращена в отношении товаров 32 класса МКТУ «пиво», 33 класса МКТУ «алкогольные напитки [за исключением пива]» и услуг 42 класса МКТУ «снабжение алкогольными напитками».

Таким образом, препятствия для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении уточненного заявителем перечня товаров 32, 33 классов МКТУ, относящихся к алкогольным напиткам, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.07.2015, отменить решение Роспатента от 17.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013728932.