

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 08.10.2018, поданное индивидуальным предпринимателем Маргарян В.Э., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016742352 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Таширский экспресс/
Tashir express

Словесное обозначение « » по заявке №2016742352, поступившей в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.11.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 30 и 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.12.2017 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех товаров и услуг 30 и 43 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса. Так, было указано, что словесный элемент «express» (в переводе с английского языка «экспресс» - моментальный, срочный), указывает на свойства заявленных товаров и услуг, в связи с чем на основании положения, предусмотренного пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, является неохраняемым элементом обозначения.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «ТАШИР» по свидетельству №483741 (1), зарегистрированным с приоритетом от 18.05.2011 в отношении однородных товаров и услуг 30 и 43 классов МКТУ. Правообладателем знака является ООО «Международная корпорация «Гранд Фуд», Россия;

- товарными знаками «ТАШИР», «TASHIR» по свидетельствам: №315406 (2) с приоритетом от 25.04.2016, №306428 (3) с приоритетом от 28.02.2005, №620555 (4) с приоритетом от 25.04.2016, зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг 30 и 43 классов МКТУ. Правообладателем противопоставленных товарных знаков (2-4) является ООО «Ташир Инвест», Россия.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- элемент «express» заявленного обозначения неправомерно отнесен к категории неохраняемых элементов знака. Слово «экспресс» не относится к скорости оказания услуг, это основной ударный элемент словосочетания, существительное, означающее «поезд», а слово «Таширский» - безударное прилагательное к нему. Таким образом, слова «экспресс» / «express» соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то есть являются охраняемыми элементами заявленного обозначения;

- заявленное обозначение «Таширский экспресс / Tashir express» и противопоставленные ему товарные знаки состоят из различного количества слов, слогов, букв, они имеют различное произношение;

- смысловое сходство между заявленным обозначением и товарными знаками (1-4) отсутствует. Так, Ташир – это город в Армении, тогда как «таширский экспресс» означает таширский поезд;

- указанные выше факты свидетельствуют об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-4).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг 30 и 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (10.11.2016) поступления заявки №2016742352 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми терминами, а также характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения пункта 1 настоящей статьи не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их

совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Таширский экспресс/

Tashir express

Заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского и латинского алфавитов, начальные буквы «Т» - заглавные. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров и услуг 30 и 43 классов МКТУ.

Коллегия усматривает, что заявленное обозначение состоит из словесных элементов «Таширский / Tashir» и «экспресс / express», которые объединены по смыслу и грамматически и представляют собой единую и неделимую конструкцию - словосочетание «Таширский экспресс», а также его перевод на английский язык – «Tashir express». Так, слово «экспресс» применяется в качестве существительного, определяющего значение всего словосочетания (от англ. «express») – название самого скорого поезда (см. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка под ред. Чудинова А.Н., www.dic.academic.ru), а «Таширский» - это прилагательное, означающее принадлежность к Таширу (город в Армении, село в Бурятии). Таким образом, заявленное обозначение включает в свой состав словосочетания, означающие «таширский поезд». На основании изложенного, у коллегии нет оснований для вывода о том, что средний российский потребитель будет воспринимать заявленное обозначение дробно, а именно как состоящее из отдельных самостоятельных слов «Таширский / Tashir» и «экспресс / express» и, следовательно, для признания того, что словесные элементы «экспресс»/ «express» указывают на свойства заявленных товаров и услуг 30 и 43 классов МКТУ, как то предусмотрено пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

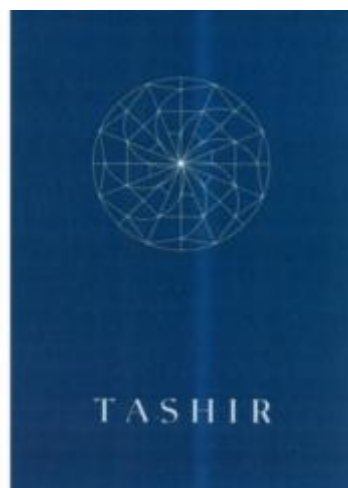
Кроме того, заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему был противопоставлены товарные знаки (1-4).



Противопоставленный товарный знак (1) является комбинированным и состоит из словесных элементов «Ташир пицца», помещенных на двух строках и занимающих центральное положение в знаке, а также из помещенных ниже словесных элементов «энергия солнца». Над словесными элементами «Ташир пицца» помещены элементы «с 1999 года». В верхней части знака расположено стилизованное изображение восходящего солнца. Указанная композиция выполнена на фоне прямоугольника розового цвета. Правовая охрана знаку предоставлена в красном, желтом, белом, розовом, зеленом цветовом сочетании в отношении товаров и услуг 30 и 43 классов МКТУ. Неохраняемыми элементами знака являются элементы «с 1999 года», «пицца».

Противопоставленный товарный знак (2) является словесным и выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров и услуг 30 и 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (3) является словесным и выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров и услуг 30 и 43 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак (4) является комбинированным и состоит из словесного элемента «TASHIR», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, а также из помещенного выше изобразительного элемента в виде окружности с пересекающимися внутри нее линиями. Указанная композиция помещена на фоне прямоугольника синего цвета. Правовая охрана предоставлена в синем и белом цветовом сочетании в отношении, в том числе, товаров и услуг 30 и 43 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения, а также противопоставленных ему товарных знаков (1-4) показал следующее.

Товары 30 класса МКТУ «пицца» знака (1), а также товары 30 класса МКТУ «хлебобулочные изделия» заявленного обозначения признаются однородными ввиду того, что они могут быть произведены на одном и том же предприятии, а также могут иметь одни и те же условия реализации (в отделе хлебобулочных изделий) и совместный круг потребителей.

Большинство товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения и знака (4) совпадают либо соотносятся между собой как «род-вид», что также свидетельствует об их однородности. Часть товаров 30 класса МКТУ заявленного обозначения, относящихся к продукции мукомольно-крупяной, хлебобулочным и кондитерским изделиям однородны соответствующим товарам 30 класса МКТУ знаков (2-3). Однородность данных товаров обусловлена отнесением их к одним и тем же родовым группам, а также одинаковыми каналами сбыта и сходным кругом потребителей.

Услуги 43 класса МКТУ «услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками» заявленного обозначения и знака (1) идентичны. Кроме того, указанные услуги являются родовыми и, соответственно, однородными по отношению к услугам 43 класса МКТУ «кафе; кафетерии; рестораны; столовые на производстве и в учебных

заведениях; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и их доставке на дом» знаков (1-4), услугам 43 класса МКТУ «рестораны самообслуживания; закусочные» знака (4).

Услуги 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания» являются однородными по отношению к услугам 43 класса МКТУ «аренда временного жилья; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; пансионаты; услуги баз отдыха; услуги кемпингов» знаков (2-4), а также услугам 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]» знака (4), поскольку характеризуются одинаковым назначением (обеспечение временного проживания), могут быть оказаны одним и тем же лицом.

Однородность товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-4) заявителем не оспаривается.

Анализ сходства сравниваемых обозначений показал следующее.

Общее зрительное впечатление, формируемое заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком (1), различно. Заявленное обозначение, как было указано выше, является словесным и состоит из четырех слов, помещенных на двух строках. Тогда как противопоставленный товарный знак (1) является комбинированным, он запоминается благодаря оригинальному изобразительному элементу в виде восходящего солнца, а также яркому цветовому оформлению словесных элементов «Ташир пицца», «энергия солнца», «с 1993 года», помещенных в центральных и периферийных частях знака. Таким образом, сравниваемые обозначения по-разному запоминаются потребителем, в связи с чем признаются несходными по визуальному критерию сходства.

В отношении фонетического сходства сравниваемых обозначений коллегией было установлено, что словесные элементы заявленного обозначения «Таширский экспресс / Tashir express» и словесные элементы «ТАШИР ПИЦЦА», «энергия солнца» знака (1) не являются сходными по звуковому критерию сходства в силу того, что они содержат различное количество слов, букв и звуков, состав букв и звуков также различается.

Смысловое значение сравниваемых обозначений также различно. Как указывалось, наиболее вероятно восприятие заявленного обозначения в качестве словосочетания «таширский поезд», тогда как противопоставленный знак (1) имеет иную семантику, определяемую входящими в его состав элементами «Ташир Пицца», «энергия солнца», «с 1999 года».

Исходя из вышеотмеченных существенных отличий заявленного обозначения и знака (1) по визуальному критерию сходства, а также принимая во внимание их различную смысловую нагрузку и разное звучание, обусловленное различным составом слов, звуков и букв, коллегия пришла к выводу, что они не являются сходными в целом.

Сравнение заявленного обозначения со знаками (2-4), принадлежащими одному лицу, показало, что они также не ассоциируются между собой.

Заявленное обозначение и противопоставленные знаки визуально несходны. Так, заявленное обозначение запоминаются благодаря композиции из четырех слов, помещенных на двух строках, тогда как в составе противопоставленных знаков (2-4) присутствует всего лишь одно слово, то есть словесные элементы заявленного обозначения «Таширский экспресс / Tashir express» визуально намного длиннее и занимают большее пространство, чем слово «Ташир», «Tashir». Кроме того, слова, входящие в состав заявленного обозначения и знаков (2-4), выполнены различным шрифтом. Также следует отметить, что словесные элементы противопоставленных знаков (2-4) выполнены заглавными буквами, а заявленное обозначение – строчными и только первые буквы «Т» - заглавные. Визуальные различия между заявленным обозначением и знаком (4) усиливаются в связи с тем, что в состав знака (4) включен оригинальный графический элемент, занимающий в нем большую площадь и акцентирующий на себе внимание потребителей.

Словесные элементы заявленного обозначения «Таширский экспресс / Tashir express» и противопоставленных товарных знаков «ТАШИР / TASHIR» не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: количеству слов, слогов, звуков, а также составу гласных и согласных. Данные факты обуславливают вывод о различном звучании словесных элементов сравниваемых обозначений.

Семантика заявленного обозначения и знаков (2-4) различна. В отличие от заявленного обозначения, смысловое значение которого приведено выше, противопоставленные товарные знаки способны вызывать ассоциации с населенным пунктом под названием «Ташир».

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что между заявленным обозначением и знаками (2-4) отсутствует сходство ввиду фонетических, семантических и графических различий, то есть отсутствует сходство по всем трем критериям оценки сходства обозначений.

Резюмируя вышеизложенную информацию, у коллегии нет оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 08.10.2018, отменить решение Роспатента от 19.12.2017, зарегистрировать товарный знак по заявке №2016742352.