

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 26.10.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Таргет Брэндс, Инк., корпорация штата Миннесота, США, (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017710664, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2017710664, поданной 23.03.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).



В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения мишени и словесный элемент «TARGET», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Роспатентом 28.09.2018 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017710664.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

eТаргет

- с товарными знаками по свидетельству № 401470 с

eTarget

приоритетом от 29.05.2008 – (1) и по свидетельству №401471 с приоритетом от 29.05.2008 – (2), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Рамблер Интернет Холдинг", Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

ТАРГЕТ

- с товарными знаками по свидетельству № 253235 с

target

приоритетом от 06.03.2001 – (3) и по свидетельству № 224104 с приоритетом от 06.03.2001 – (4), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "ТАРГЕТ", Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Роспатент 26.10.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки по свидетельствам №№322468, 322469, 441888, 399742 – (5-8), включающие словесный элемент «TARGET», в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- сосуществование товарных знаков (5-8), принадлежащих заявителю, и противопоставленных товарных знаков (1-4) подтверждает, что ранее экспертизой Роспатента был сделан вывод об отсутствии их сходства и однородности услуг 35 класса МКТУ, при этом заявитель отмечает, что товарные знаки (5-8) были зарегистрированы без предоставления заявителем писем-согласия от правообладателей противопоставленных знаков (1-4);

- заявитель также ограничивает перечень заявленных услуг 35 класса МКТУ, следующими позициями: «продвижение продаж для третьих лиц, а именно: услуги по продвижению товаров для третьих лиц через сети розничных продаж, в том числе по системе заказов по каталогам и через электронные средства, теле- или Интернет-магазины (продажа товаров он-лайн)».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.09.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017710664 в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ (указанного выше).

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Сведения, касающиеся делопроизводства по заявке №2017710664;
2. Распечатки с сайта ФИПС сведений о товарных знаках (1-4) и (5-8).

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (23.03.2017) поступления заявки № 2017710664 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 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 положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения мишени и словесный элемент «TARGET», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в красном, белом цветовом сочетании.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки:

- **eТаргет** по свидетельству № 401470 – (1) и **eTarget** по свидетельству №401471 – (2), представляющие собой словесные обозначения, выполненные буквами русского и латинского алфавитов стандартным шрифтом;

- **таргет** по свидетельству № 253235 – (3) и **target** по свидетельству № 224104 – (4), представляющие собой словесные обозначения, выполненные буквами русского и латинского алфавитов оригинальным шрифтом. Правовая охрана знакам (3, 4) предоставлена в белом, бордовом цветовом сочетании.

Противопоставленные знаки (1-4) зарегистрированы, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

С точки зрения фонетики словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного знака (4) – тождественны; заявленного обозначения и противопоставленного знака (3) – сходны (сходство обусловлено одинаковым числом слогов (2) и букв (6), наличием близких и совпадающих звуков, одинаковым расположением близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу); словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-2) – сходны (сходство обусловлено вхождением заявленного обозначения в противопоставленные знаки «TARGET» - «e Target» - «e Таргет», а также наличием

близких и совпадающих звуков, одинаковым расположения близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу).

Анализ сопоставляемых обозначений по семантическому фактору сходства показал следующее.

Согласно словарно-справочным изданиям слово «target» в переводе с английского языка на русский язык означает «цель, задание, мишень» (см. сайт [Яндекс-переводчик](#)). Слово «таргет» является транслитерацией английского слова «target». В связи с указанным, можно сделать вывод о том, что словесные элементы «TARGET» - «ТАРГЕТ» сравниваемых обозначений вызывают одинаковые ассоциации, могут восприниматься в одном и том же значении, что приводит к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных знаков (3, 4) по смысловому признаку сходства, который характеризуется подобием заложенных понятий и идей.

Что касается словесных элементов «e Target» и «e Таргет» противопоставленных знаков (1 2), то указанные обозначения включают в свой состав слова «Target» - «Таргет», которые, как было указано выше, семантически сходны со словесным элементом заявленного обозначения.

С учетом изложенного заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-4) следует признать сходными по семантическому признаку сходства.

Что касается визуального признака сходства, то исполнение словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных знаков (2, 4) буквами одного алфавита усиливает их сходство. Наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента и выполнение словесных элементов в противопоставленных знаках (1, 3) буквами другого алфавита в данном случае не влияет на вывод о сходстве обозначений в целом, поскольку ассоциирование обозначений друг с другом достигается за счет фонетического сходства доминирующих словесных элементов.

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве обозначений по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных элементов, которые в исследуемом случае являются основными.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по заявке №2017710664 испрашивается для уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ: «продвижение продаж для третьих лиц, а именно: услуги по продвижению товаров для третьих лиц через сети розничных продаж, в том числе по системе заказов по каталогам и через электронные средства, теле- или Интернет-магазины (продажа товаров он-лайн)». Данные услуги могут быть объединены общим родовым понятием «торговая деятельность».

Правовая охрана знакам (1, 2) предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: «оформление витрин; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете», которые могут быть объединены общим родовым понятием «реклама».

Правовая охрана знаку (3) предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; распространение образцов; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; консультации профессиональные в области бизнеса; сбыт товара через посредников; выпуск рекламных материалов; публикация рекламных текстов; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей».

Правовая охрана знакам (4) предоставлена в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; распространение образцов; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; изучение рынка; агентства по импорту-экспорту; выпуск рекламных материалов; публикация рекламных текстов; организация торговых ярмарок для коммерческих или рекламных целей».

Анализ однородности услуг, указанных в скорректированном перечне и в перечне противопоставленных знаков (1, 2), показал, что сопоставляемые услуги неоднородны, так как относятся к разным видам деятельности и имеют разное назначение «торговая деятельность», в качестве родовой услуги, связана с реализацией (продажей) покупателям товаров любых производителей, различного вида и ассортимента, в то время как, «реклама», в качестве родовой услуги, связана с распространением различной информации, также сопоставляемые услуги имеют разные условия оказания услуг:

«торговые предприятия (магазины, интернет-магазины), в определенных случаях имеющие специальное разрешение (лицензию) на торговую деятельность в целом или реализацию отдельных групп товаров» – «производство самой рекламы в любом виде и ее размещение (распространение) на любые рекламные конструкции и (или) площади, транспорт, теле-радио и т.д.».

В этой связи, даже при маркировке услуг сходными обозначениями отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю. Данное обстоятельство позволяет снять противопоставленные знаки (1, 2).

Анализ однородности услуг, указанных в скорректированном перечне и в перечнях противопоставленных знаков (3, 4), показал, что перечень противопоставленных знаков включает такие услуги как, «агентства по импорту-экспорту; сбыт товаров через посредников», которые, как и услуги уточненного перечня, относятся к одному виду «услуги торговой деятельности», имеют одно назначение «реализация (продажа) покупателям товаров любых производителей, вида и ассортимента) и одинаковые условия оказания услуг «торговые предприятия (магазины, телемагазины, Интернет-магазины)» и, следовательно, признаются однородными.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знакам по свидетельствам № 253235, №224104 (3, 4) в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Наличие товарных знаков (5-8), зарегистрированных на имя заявителя, не может повлиять на выводы коллегии, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела. Кроме того, следует отметить, что противопоставленные товарные знаки (3, 4) имеют более раннюю дату приоритета (06.03.2001), чем даты (13.12.2005, 24.08.2010, 12.01.2009) приоритета товарных знаков (5-8), зарегистрированных на имя заявителя.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.10.2018, оставить в силе решение Роспатента от 28.09.2018.