

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 26.06.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Эста», г.Томск (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №490610, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2012700173 с приоритетом от 30.12.2011 зарегистрирован 26.06.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №490610 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Синема медиа», г. Тольятти (далее – правообладатель) в отношении услуг 41 и 43 классов МКТУ.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде круга, внутри которого расположены три пингвина. Под пингвинами расположены словесные элементы «ТРИ ПИНГВИНА», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана предоставлена в сочетании желтого, оранжевого, красного, сиреневого, зеленого, белого, серого и черного цветов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.06.2014 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №490610 в отношении части услуг 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные» и всех услуг 43

класса МКТУ, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака по свидетельству №364053, который сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;
- сходство обозначений обусловлено общим зрительным впечатлением;
- сравниваемые товарные знаки являются комбинированными, однако, словесные элементы «три пингвина/ тридцать три пингвина» являются сходными;
- в сравниваемых товарных знаках усматривается подобие заложенных идей и вхождение одного обозначения в другое;
- услуги 43 класса МКТУ, в основном, включают услуги общественного питания. Услуги 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные» однородны таким позициям 43 класса МКТУ как «кафе, закусочные, услуги баров»;
- практика Высшего Арбитражного суда Российской Федерации идет по пути признания оспариваемых товарных знаков способными вводить потребителя в заблуждение на основании существования сходного с оспариваемым товарного знака. Сходство до степени смешения вкупе с известностью объекта «старших» прав на том же товарном рынке до даты подачи заявки на спорное обозначение приводит к опасности введения потребителя в заблуждение;
- правообладатель товарного знака «33 Пингвина», ООО «Эста» с 2009 года занимается активным продвижением своего товарного знака в отношении услуг общественного питания;
- сайт 33pingvina.ru был зарегистрирован в декабре 2006 года. На сайте компании содержится история использования товарного знака «33 Пингвина». Первое кафе открылось в Барнауле в 2006 году. В 2010 году сеть кафе «33 Пингвина» насчитывала уже более 400 торговых точек.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по

свидетельству №490610 в отношении услуг 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные» и всех услуг 43 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие документы:

1. Копия свидетельства на товарный знак « ТРИ ПИНГВИНА».
2. Копия свидетельства на товарный знак «33 ПИНГВИНА».
3. Информация с ресурса whois.com по владельцу домена 33pingvina.ru.
4. Материалы сайта 33pingvina.ru об истории развития франшизы «33 пингвина».
5. Статья «33 пингвина» в поисках формата» в электронном журнале «Континент Сибирь».
6. Статья «33 пингвина и африканец под чашкой кофе» с ресурса articles.chita.ru.
7. Диплом выставки BUYBRAND за 2009 год.
8. Диплом выставки BUYBRAND за 2010 год.
9. Диплом 13-й международной выставки «ПИР. Индустрия гостеприимства» за 2010-й год.
10. Информация с сайта cafeteria.ru об открытии в Иркутске кафе «33 ПИНГВИНА» в 2010-м году.
11. Рекламная статья «33 пингвина Мороженое на сливочках...».
12. Отзывы о кафе «33 ПИНГВИНА» в Барнауле на сайте Barnaul-altai.ru.
13. Справочная информация с сайта relaxngs24.ru о сети кафе «33 ПИНГВИНА» в Красноярске.
14. Договор коммерческой концессии № 06к/08 с ИП Михайловым А.А.
15. Договор № С140-09 от 21 октября 2009го года на оказание информационных услуг.
16. Серия статей рекламно-информационного характера на сайте chita.ru.
17. Товарные накладные от ИП Михайлов.
18. Справка от 31 марта 2014 года.
19. Выписка из ЕГРИП по ИП Римарчук.

20. Копия договора аренды нежилого помещения от 1 июня 2010 года № 01/ОДА/ВЗ.

21. Товарные накладные ИП Римарчук.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке, на заседании коллегии присутствовал, и представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель оспариваемого товарного знака ООО «Синема медиа» не согласен с доводами лица, подавшего возражение, поскольку обозначения имеют ряд существенных отличий. Оспариваемое обозначение включает в себя три стилизованных пингвина, крайние из которых имеет танцующую позу;

- числовые значения «три» и «33» не могут ввести потребителя в заблуждение, так как российский потребитель, включая школьников начальных классов, понимает разницу между тремя и 33 пингвинами. Товарный знак «33 ПИНГВИНА» сам способен вводить потребителя в заблуждение, поскольку указанное количественное значение пингвинов (33) не соответствует изобразительной части – одному пингвину;

- приведенные в возражении решения суда не относятся к рассматриваемому возражению. Указанное решение суда касалось компании «VASHERON & CONSTANTIN S.A», которая имеет широкую известность во всем мире. ООО «Эста» не может равняться с компанией «VASHERON & CONSTANTIN S.A» ни по известности, ни по репутации, в силу чего исключается возможность введения потребителя в заблуждение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (30.12.2011) оспариваемого товарного знака по свидетельству №490610 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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).

На основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя;

В соответствии с пунктом 2.5. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно: являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с пунктом 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 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 пунктом 14.4.2.4. 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 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:

- 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.

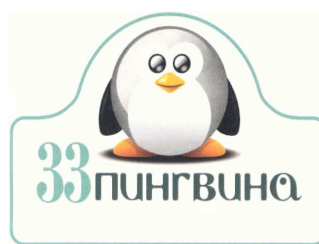
Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

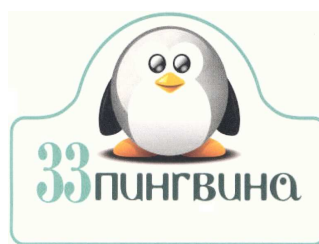
В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из

которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №490610 является комбинированным и представляет собой комбинацию из изобразительного элемента в виде круга, внутри которого расположены стилизованные изображения трех пингвинов. Два крайних пингвина имеют танцующую позу. Под изобразительными элементами расположены словесные элементы «ТРИ ПИНГВИНА», выполненные буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана предоставлена в сочетании желтого, оранжевого, красного, сиреневого, зеленого, белого, серого и черного цветов.



Противопоставленный товарный знак  по свидетельству №364053 является комбинированным и представляет собой геометрическую фигуру, внутри которой расположены изображение круглого пингвина, цифры «33» и словесный элемент «Пингвина», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании белого, светло-серого, темно-серого, черного, светло-зеленого, темно-зеленого, желтого и оранжевого цветов.

Услуги 41 класса МКТУ «клубы-кафе ночные» и услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается признание правовой охраны недействительным и услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, являются однородными, поскольку, соотносятся как род/вид. Данный факт правообладателем не оспаривается.

Сравнительный анализ сопоставляемых товарных знаков показал следующее.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что при оценке сходства комбинированных обозначений определяется сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов с учетом значимости положения, занимаемого сходным элементом в обозначениях. При этом следует учитывать, что степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента.

Сравнительный анализ обозначений показал, что они действительно, содержат в своем составе фонетически и семантически сходные элементы « ТРИ ПИНГВИНА/ТРИДЦАТЬ ТРИ ПИНГВИНА». Вместе с тем, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом. Данный вывод обусловлен следующим.

В товарный знак по свидетельству № 364053 включен цифровой элемент «33», а в оспариваемый товарный знак по свидетельству №490610 – числительное «ТРИ», которые придают знакам отличное звучание и смысловую окраску. При этом стоит также отметить, что в оспариваемом знаке число «три», выполнено словесно, а элемент «33» является цифровым, что дополнительно придает визуальное отличие.

Кроме того, коллегией принято во внимание, что сравниваемые товарные знаки представляют собой художественную композицию, в которой необходимо учитывать фактор визуального восприятия изобразительных элементов.

Так, сравниваемые товарные знаки содержат в своем составе изображения пингвинов, которые приносят им оригинальность. В оспариваемом товарном знаке на ярко желтом фоне с зеленым ободком расположены три веселых стилизованных пингвина, два из которых танцуют. Все три пингвина имеют на голове вымышленные усики в виде антенн с цветными шариками на концах. Словесные элементы «ТРИ ПИНГВИНА» выполнены ярко красным цветом, что в совокупности с яркой оригинальной изобразительной составляющей обозначения создает очень запоминающуюся композицию. В противопоставленном обозначении изображение пингвина геометрическое, он выполнен как шар, расположен на белом фоне, цифра «33» выполнена бледно голубым цветом.

Таким образом, сопоставляемые обозначения в целом воспринимаются как единые яркие и отличные друг от друга композиции, что обуславливает отсутствие ассоциирования знаков в целом.

Отсутствие сходства оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака позволяет коллегии палаты по патентным спорам не анализировать перечни услуг на предмет установления их однородности.

Исходя из вышеизложенного, доводы лица, подавшего возражение, о том, что правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать необоснованными.

Что касается довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

Представленные лицом, подавшим возражение, материалы свидетельствуют о его хозяйственной деятельности, в частности, что предприниматели из Томска в 2004 году инвестировали в итальянскую технологию производства мороженого и развили сеть кафе.

Представленные накладки [17, 21] не иллюстрируют использования товарного знака, а показывают ассортимент мороженого.

При этом представленные в возражении материалы не демонстрируют реального введения потребителя в заблуждение и не доказывают, что использование другим лицом сходного на его взгляд товарного знака в отношении услуг кафе и ресторанов будет ассоциироваться у потребителей с лицом, подавшим возражение, и может ущемить его законные интересы.

Кроме того, коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание, что компания ООО «СИНЕМА МЕДИА» зарегистрирована в 2008 году. В городе Тольятти расположены кинотеатры «ТРИ ПИНГВИНА» и одноименные услуги баров и кафе оказываются в указанных кинотеатрах как сопутствующие.

Анализ сети Интернет показал, что многими независимыми юридическими лицами используется обозначение «Пингвин» в различных точках России для

маркировки кафе и баров (кафе «Пингвин» Москва, Арбат ул., 36; кафе выездного обслуживания «Пингвин» Ростов – на – Дону; хостелы «3 Пингвина» Москва, бульв. Петровский, д.17/1, и т.д. См. www.yandex.ru).

В силу вышеуказанного, довод возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям, регламентированным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.11.2014 поступило особое мнение от лица, подавшего возражение, доводы которого повторяют доводы возражения. Оценка данным доводам была дана выше по тексту заключения, в связи с чем, их дополнительное исследование не требуется.

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

отказать в удовлетворении возражения от 26.06.2014, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №490610.