

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 09.11.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «РГ ОЛМАКС», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008706863/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2008706863/50 с приоритетом от 11.03.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 06, 16, 35, 40, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ОЛМАКС», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Под данным словесным элементом расположено словосочетание «РЕКЛАМНАЯ ГРУППА», являющееся неохраняемым элементом и выполненное мелким разреженным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Справа и сверху от обозначения помещен изобразительный элемент, представляющий собой сочетание трех параллельно расположенных полуокружностей, образованных из кругов разных диаметров.

Роспатентом принято решение от 07.08.2009 о государственной регистрации товарного знака в отношении товаров и услуг 06, 16, 40, 42 и части 35 классов МКТУ. В отношении оставшейся части заявленных услуг 35 класса МКТУ было отказано в регистрации.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483

Кодекса. В решении Роспатента также указано, что словосочетание «РЕКЛАМНАЯ ГРУППА» является неохраняемым в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ОЛЬМАКС OLMAX» по свидетельству № 336421, зарегистрированным на имя Щекиной Ольги Викторовны, Москва, для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.11.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о регистрации товарного знака. Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 336421 зарегистрирован для строго ограниченного вида услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту», «продвижение товаров для третьих лиц», «розничная и оптовая торговля», не связанных с рекламной деятельностью;

- нет никаких предусмотренных законом препятствий для регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных с рекламной деятельностью;

- услуга «продвижение товаров» имеет своей направленностью именно реализацию товаров; на это также указывает и контекст услуг 35 класса МКТУ, приведенных в свидетельстве № 336421, исходя из которого правообладатель изначально регистрировал товарный знак именно для индивидуализации услуг, связанных со сбытом/реализацией товаров, не касаясь рекламной деятельности;

- заявитель не оказывает услуги по рекламе в контексте «продвижение товаров», а лишь производит материал рекламного характера, причем изготовление такой продукции является основной деятельностью заявителя;

- услуги по реализации товаров и по производству рекламной продукции не являются однородными в силу их разного предназначения, поэтому мнение о том, что услуги «продвижение товаров» и «реклама» являются однородными, ошибочно.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (11.03.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила), в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих, в том числе, только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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.

В соответствии с требованиями 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 пунктом 14.4.2.4 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах

14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

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

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

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.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой словесный элемент «ОЛМАКС», выполненный буквами русского алфавита, сверху и справа от которого расположен изобразительный элемент, представляющий собой сочетание трех полуокружностей, образованных кругами разных диаметров. Под словом «ОЛМАКС» помещено словосочетание «РЕКЛАМНАЯ ГРУППА», являющееся неохраняемым элементом обозначения (что заявителем не оспаривается).

Решение Роспатента от 07.08.2009 по заявке № 2008706863/50 основано на существовании сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству № 336421, имеющего более ранний приоритет.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «ОЛЬМАКС OLMAX», выполненными стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов в две строки. Над словесным элементом расположен изобразительный элемент, представляющий собой кольцо, внутри которого размещена фигура, напоминающая ромб. Все элементы обозначения выполнены серым цветом с черной окантовкой. Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 07, 08 и 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В сравниваемых комбинированных обозначениях, состоящих из изобразительных и словесных элементов, основными элементами являются словесные элементы, так как они легче запоминается, чем изобразительные, и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений.

Таким образом, в заявленном обозначении основным элементом является слово «ОЛМАКС», которое читается как [ол-макс], а в противопоставленном товарном знаке основным является словесный элемент «ОЛЬМАКС OLMAX», который потребителем будет читаться как [оль-макс-оль-макс] или [оль-макс-ол-макс].

Таким образом, словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака фонетически сходны, так как

отличаются только наличием мягкого знака в противопоставленном обозначении и, следовательно, более мягким звучанием согласного звука «Л». Однако данное отличие не обеспечивает качественно разное звучание слов сопоставляемых обозначений, что свидетельствует об их фонетическом сходстве, которое при совпадении звукосочетаний, составляющих обозначения, позволяет сделать вывод о вероятности смешения.

Словесные элементы сравниваемых обозначений не являются лексическими единицами ни в одном языке, что не позволяет провести сравнение указанных обозначений по смысловому фактору сходства.

В ситуации, когда у словесного элемента отсутствует смысловое значение, решающим становится его фонетическое звучание, поскольку именно в результате произношения слова оно запоминается потребителем, тогда как его внешний вид требует более детального осмысления.

Графические отличия сравниваемых комбинированных обозначений носят второстепенный характер, ввиду превалирования в данном случае фонетического критерия.

Таким образом, сравниваемые товарные знаки являются сходными на основе сходства их словесных элементов по фонетическому критерию. При этом данный вывод, справедливо приведенный в решении Роспатента от 07.08.2009, заявителем в возражении от 09.11.2009 не оспаривается.

Что касается однородности услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки № 2008706863/50 и в перечне свидетельства № 336421, необходимо отметить, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Решением Роспатента от 07.08.2009 отказано в регистрации в отношении части услуг 35 класса МКТУ, а именно: «агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров».

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении следующего перечня услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту, продвижение товаров для третьих лиц, розничная и оптовая торговля».

Услуги «продвижение товаров» в сравниваемых перечнях совпадают. Остальные услуги заявленного обозначения представляют собой услуги, так или иначе касающиеся рекламной деятельности.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что реклама (франц. *reclame*, лат. *reclamare*) – разнообразные мероприятия, имеющие целью оповещение о чем-либо (например, о товарах, зрелищах, услугах, оказываемых каким-либо предприятием), популяризацию товаров с целью их продажи, создание спроса на них, ознакомление потребителя с качеством, особенностями и местом продажи товаров, разъяснение способов их потребления. В более общей формулировке – любая информация, направленная на перераспределение общественного продукта (Большая энциклопедия в 62 томах, том 41, стр. 309, Москва, «ТЕРРА», 2006).

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», реклама – это распространяемая в любой форме, с помощью любых средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, идеях и начинаниях (рекламная информация), которая предназначена для неопределенного

круга лиц и призвана формировать или поддерживать интерес к этим (физическому или юридическому) лицам, товарам, идеям и начинаниям и способствовать реализации товаров, идей и начинаний. Данное определение свидетельствует о том, что реклама рассматривается законодателем как средство продвижения товаров, работ и услуг на рынок.

Услуги по продвижению товара являются неотъемлемой частью маркетинга и включают широкий перечень мероприятий, в том числе таких, как рекламно-информационная деятельность, определение задач рекламы; выбор средств передачи рекламы (телевидение, радио, печать и т.п.) и управление работой в этой области.

Таким образом, услуги «продвижение товаров» представляют собой понятие более широкое и включают в себя услуги рекламные и поэтому данные услуги являются однородными, так как имеют одно назначение, круг потребителей.

Что касается довода заявителя о том, что, исходя из контекста товаров/услуг, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, правообладатель этого знака не занимается рекламной деятельностью как таковой, а только реализацией товаров 07 и 08 классов МКТУ, и таким образом, смешения на рынке с заявителем не будет, необходимо отметить, что данный довод не может быть принят во внимание коллегией Палаты по патентным спорам ввиду следующего.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака распространяется, в том числе, на такие услуги 35 как «продвижение товаров для третьих лиц» без какого-либо уточнения способов такого продвижения. Ввиду чего при анализе однородности рассматривается данное широкое понятие.

Учитывая вышеизложенное, можно заключить, что сравниваемые товарные знаки являются сходными, услуги, связанные с рекламной деятельностью, и услуги по продвижению товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака, однородны услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц», для которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку. Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 336421.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 07.08.2009 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008706863/50 в отношении всех товаров и услуг 06, 16, 40, 42 и части услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 09.11.2009, оставить в силе решение Роспатента от 07.08.2009 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008706863/50.