

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 поступившее 06.06.2016 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №576497, поданное ООО «Новые Технологии», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «В К У С А » по заявке №2014738418 с приоритетом от 17.11.2014 зарегистрирован 30.05.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №576497 на имя ООО «Гермес Техно», 121096, Москва, ул. 2-я Филевская, 7, корп. 6, пом. ТАРП ЗАО (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №576497 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №576497 явилось нарушение исключительного права лица, подавшего возражение, на принадлежащий ему товарный знак

ПОБЕДА « ВКУСА »

по свидетельству №395927 с приоритетом от 30.01.2001, зарегистрированный в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ;

- оспариваемый и противопоставленный товарные знаки, содержащие тождественный словесный элемент «ПОБЕДА ВКУСА», ассоциируются друг с другом в целом;

- часть услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация торговых ярмарок в рекламных целях; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги по сравнению цен» и все услуги 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 35, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака;

- одновременное присутствие оспариваемого и противопоставленного товарных знаков на рынке приведет к их смешению в гражданском обороте и введению потребителей в заблуждение.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №576497 недействительным в отношении части услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация торговых ярмарок в рекламных целях; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги по сравнению цен» и всех услуг 43 класса МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №576497, ознакомленный в установленном порядке с возражением, свой отзыв по мотивам возражения не представил. Вместе с тем присутствующий на заседании коллегии представитель правообладателя не оспаривал сходство сравниваемых товарных

знаков и однородность части услуг, в отношении которых они зарегистрированы, однако устно пояснил, что, по мнению правообладателя, услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация ярмарок в рекламных целях» и услуги 43 класса МКТУ «услуга по приготовлению блюд и доставке их на дом» оспариваемого товарного знака не являются однородными услугами 35, 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения лиц, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.11.2014) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

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 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров 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 «**ПОБЕДА** ВКУСА» по свидетельству №576497 с приоритетом от 17.11.2014 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «ПОБЕДА ВКУСА», выполненный буквами русского алфавита, а также изобразительный элемент в виде буквы «В», выполненной оригинальным шрифтом, увенчанной стилизованной короной. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.

ПОБЕДА
ВКУСА

Противопоставленный товарный знак «**ПОБЕДА** ВКУСА» по свидетельству №395927 с приоритетом от 30.01.2001 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.



Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака

**ПОБЕДА
ВКУСА**

противопоставленного товарного знака « **ПОБЕДА ВКУСА** » показал, что они характеризуются звуковым тождеством и имеют одинаковое смысловое значение за счет наличия в их составе словесного элемента «ПОБЕДА ВКУСА», выполняющего основную индивидуализирующую функцию.

Кроме того, сравниваемые товарные знаки производят сходное зрительное впечатление за счет одинакового пространственного расположения словесных элементов «ПОБЕДА» и «ВКУСА», расположенных друг под другом, а также за счет наличия в их составе графем одного алфавита (русского), имеющих сходное начертание.

Указанные обстоятельства позволяют прийти к выводу о сходстве сравниваемых обозначений.

В свою очередь анализ перечней услуг 35, 42, 43 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, показал следующее.

Согласно доводам возражения предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №576497 оспаривается в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация торговых ярмарок в рекламных целях; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги по сравнению цен» и услуг 43 класса МКТУ «закусочные; кафе; кафетерии; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом». Указанные услуги связаны с такой сферой деятельности как реклама и маркетинг (35 класс МКТУ) и обеспечением питанием (43 класс МКТУ).

Реклама в ее различных видах представляет собой услугу по распространению информации. Распространение рекламной информации осуществляется посредством

видео- и аудио- трансляций, путем расклейки и раздачи листовок, распространения образцов, размещения информации на любых рекламных конструкциях и площадях, транспорте, в радио- и телеэфире, в сети Интернет, на выставках. Рекламные услуги оказываются рекламными агентствами третьим лицам - различным производителям товаров и услуг. Потребителями рекламы являются теле-, радио- и Интернет аудитория, участники выставок.

Маркетинг - это организационная функция и совокупность процессов создания, продвижения и предоставления продукта или услуги покупателям и управление взаимоотношениями с ними с выгодой для организации.

Обеспечение питанием представляет собой комплекс услуг предприятий общественного питания, направленных на производство кулинарной продукции, ее реализацию и организацию потребления.

В свою очередь противопоставленный товарный знак по свидетельству №395927 зарегистрирован, в частности, для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ «реклама; агентства по коммерческой информации; изучение рынка» и услуг 42 класса МКТУ «буфеты; буфеты общественные [на предприятиях и т.п.]; закусочные; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; обслуживание баров; обслуживание обедов, свадеб и т.п.».

Необходимо отметить, что указанные услуги 35 и 42 классов МКТУ противопоставленного товарного знака соотносятся с услугами 35, 43 класса МКТУ оспариваемого товарного знака как род/вид, имеют одинаковое назначение, предназначены для одинаковой группы потребителей, что обуславливает вывод об их однородности.

Что касается высказанного на заседании коллегии мнения правообладателя о неоднородности таких услуг 35, 43 классов МКТУ оспариваемого товарного знака как «демонстрация товаров; организация ярмарок в рекламных целях; услуга по приготовлению блюд и доставке их на дом», то необходимо указать следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; организация ярмарок в рекламных целях» являются частью услуг, оказываемых предпринимателям с целью привлечения внимания потребителей к объекту их деятельности,

формирования или поддержания интереса к нему, т.е. по сути это услуги рекламного характера, а, следовательно, однородны услуге 35 класса МКТУ «реклама» противопоставленного товарного знака.

В свою очередь услуга 43 класса МКТУ «услуга по приготовлению блюд и доставке их на дом» представляет собой услугу по производству кулинарных блюд и их дальнейшей поставки потребителю. Данная услуга оказывается различными предприятиями общественного питания, такими как, например, рестораны, кафе, или кейтеринговыми службами, которые, в частности, привлекаются для обслуживания обедов, свадеб и т.п. Таким образом, услуги 43 и 42 классов МКТУ сравниваемых товарных знаков относятся к одному роду деятельности, имеют одинаковое назначение и потребителя, что свидетельствует об их однородности.

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что сравниваемые сходные товарные знаки, зарегистрированные в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ, могут быть смешаны потребителем в гражданском обороте, а, значит, регистрация товарного знака по свидетельству №576497 была осуществлена с нарушением требований, предусмотренных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.06.2016, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №576497 недействительным частично в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; организация торговых ярмарок в рекламных целях; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; реклама интерактивная в компьютерной сети; услуги по сравнению цен» и всех услуг 43 класса МКТУ.