

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 27.10.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010714078/50, поданное Индивидуальным предпринимателем Лавником Р.В., Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2010714078/50 с приоритетом от 29.04.2010 на имя заявителя было подано комбинированное



обозначение

. Обозначение заявлено в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 07.09.2011 принято решение о государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) только в отношении заявленных товаров.

Согласно заключению экспертизы, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части товаров

09 и услуг 35 класса МКТУ на основании пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду следующего. Заявленное обозначение признано сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству №221006, имеющим более ранний приоритет, правовая охрана которому предоставлена в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Словесный элемент «Фонари для подводной охоты» признан неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как указывающий на вид товаров (фонари), а в отношении иных заявленных товаров (снаряжение для подводного погружения) признан вводящим потребителя в заблуждение относительно вида товара, и на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении этих товаров заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака.

В Палату по патентным спорам 31.10.2011 поступило возражение от 27.10.2011, в котором заявитель выразил несогласие с доводами оспариваемого решения Роспатента, и считает, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано также в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ, не являющихся однородными услугам противопоставленного товарного знака: продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе оптовая и розничная торговля или продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 07.09.2011 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2010714078/50 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, в частности, в отношении вышеуказанного перечня.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.12.2011, заявитель отсутствовал.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.04.2010) поступления заявки №2010714078/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности

заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

На основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, назначение.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара.

На основании 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 пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав изобразительный элемент, в виде подводного пловца с фонарем в руках, и словесные элементы «БЕЛЫЕ НОЧИ» и «ФОНАРИ ДЛЯ ПОДВОДНОЙ ОХОТЫ», выполненные заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ.

Заявитель не оспаривает мотивы для отказа, предусмотренные пунктами 1 и 3 статьи 1483 Кодекса, указанные в оспариваемом решении Роспатента, в связи с чем анализ в отношении этих мотивов коллегией Палаты по патентным спорам не проводится.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №221006 представляет собой словесный элемент «БЕЛЫЕ НОЧИ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак имеет приоритет с 27.04.2000, правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 39, 41 и 42 классов МКТУ. Правообладателем является Закрытое акционерное общество "Игристые вина", 195027, Санкт-Петербург, Свердловская наб., 34.

Анализ сходства показал, что противопоставленный товарный знак фонетически полностью входит в состав заявленного обозначения, а ввиду того, что элемент «БЕЛЫЕ НОЧИ» заявленного обозначения занимает центральное место, выполнен крупным шрифтом, и на него обращено внимание потребителя, коллегия Палаты по патентным спорам делает вывод, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом, и являются сходными до степени смешения.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ показал следующее.

Заявитель ограничивает перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которого испрашивается правовая охрана, следующим образом:

продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе оптовая и розничная торговля;

или продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака предоставлена в отношении следующего перечня услуг 35 класса МКТУ:

35 - автоматизированное ведение файлов; изучение общественного мнения; изучение рынка; агентства по импорту- экспорту; агентства по коммерческой информации; информация статистическая; наем помещений для сдачи их в аренду; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; распространение образцов; реклама; рекламные агентства; систематизация информации в машинных базах данных; помощь по управлению делами [по разработке проектов, планов, составлению смет]; помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями; услуги в области общественных отношений.

Продвижение товаров – это совокупность разных мер, усилий, действий, предпринимаемых в целях повышения спроса на товары, увеличение их сбыта, расширения рыночного поля товаров. Услуга «продвижение товаров» связана не только с самим процессом продажи товаров, но и с их рекламой.

Услуги, указанные заявителем, представляют собой широкое понятие «продвижение товаров», не ограниченное только торговой деятельностью, но и включающее в себя и рекламные услуги, также входящие в понятие «продвижение товаров», в связи с чем довод об относимости заявленных услуг к торговой деятельности, не однородной услугам, связанным с рекламой, является неубедительным и не соответствует действительности.

Коллегия Палаты по патентным спорам не может сделать вывод о том, что указанные заявителем услуги «продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе оптовая и розничная торговля или продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов», являются неоднородными услугам 35 класса МКТУ (организация выставок для коммерческих или рекламных целей;

распространение образцов; реклама; рекламные агентства) противопоставленного товарного знака, признанного сходным до степени смешения, ввиду чего не имеет оснований для удовлетворения возражения и изменения оспариваемого решения Роспатента от 07.09.2011.

В Палату по патентным спорам 09.12.2011 поступило Особое мнение, доводы которого повторяют доводы возражения, проанализированные выше, в связи с чем, их отдельного анализа не требуется.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам приходит к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 27.10.2011, оставить в силе решение Роспатента от 07.09.2011 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010714078/50.