

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, рассмотрела возражение от 18.05.2015, поданное ООО «КАТРАН-Митино», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013724707, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2013724707 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 19.07.2013 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака



заявлено комбинированное обозначение, состоящее из неохраняемого слова «ГАСТРОНОМ», расположенного над словом «СТАНДАРТ», выполненным оригинальным шрифтом, заключенным в кавычки и расположенным внутри горизонтально ориентированного прямоугольника. Все обозначение расположено на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника серого цвета и стилизованной тележки белого цвета. Государственная регистрация знака испрашивается в следующем цветовом сочетании: белый, светло-серый, фиолетовый.

Роспатентом 20.03.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы,

согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «СТАНДАРТ» (от английского standard) – типовой образец, которому должны удовлетворять вещи, предметы, явления; единая типовая форма организации, осуществления чего-то; шаблон, трафарет (см. Современный толковый словарь русского языка, С.А. Кузнецов, Санкт-Петербург, изд. «Норинт», 2002, стр.790) и «Гастроном» - магазин, торгующий пищевыми продуктами (см. там же, стр.122) являются неохранными элементами обозначения, поскольку «СТАНДАРТ» указывает на качество и свойства заявленных услуг, а «ГАСТРОНОМ» не обладает различительной способностью. Кроме того, в заключении указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками со словесным элементом «STAND'ART» по свидетельствам №№161750, 161750/1, 161751/1 [1 – 3], зарегистрированными на имя иных лиц в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных услугам 35 класса МКТУ заявленного перечня.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.05.2015 возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «СТАНДАРТ» в составе заявленного обозначения является названием гастронома, что подтверждается кавычками и словом «Гастроном», и не может указывать на качество и свойства услуг 35 класса МКТУ по продвижению товаров;

- гастроном «СТАНДАРТ» под вывеской, совпадающей с заявленным обозначением, был открыт в августе 2013 года в помещении ТЦ «Митино» и успешно работает;

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками «STAND'ART» по критериям семантического сходства, поскольку знаки [1-3] состоят из двух английских слов «STAND»- стенд, экспозиция, выставочный стенд и «ART» - умение, мастерство, искусство (см.

Интернет, <http://www.multitran.ru>), что отличается от значений слов «Гастроном» и «Стандарт», входящих в заявленное обозначение;

- слово «Стандарт» на английском, немецком, французском языках пишется как «STANDARD»;

- сравниваемые обозначения отличаются и визуально, поскольку заявленное обозначение выполнено в серо-бело-фиолетовой цветовой гамме, в оригинальной графике буквами русского алфавита на двух строках, противопоставленные знаки являются черно-белыми, выполнены стандартным шрифтом буквами другого алфавита (латинского);

- отсутствует также фонетическое сходство сравниваемых обозначений, поскольку в состав заявленного комбинированного обозначения «ГАСТРОНОМ «СТАНДАРТ» входит словосочетание, состоящее из 2-х слов, 5-и слогов (га-стро-ном «СТАН-ДАРТ»), противопоставленные экспертизой товарные знаки «**STAND'ART**» также состоят из 2-х слов, 2-х слогов («STAND-ART»), транслитерируются буквами русского алфавита как «СТЭНД АРТ»;

- заявленное обозначение в целом не ассоциируется с вышеуказанными товарными знаками, а значит, сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения на основании признаков сходства обозначений.

В возражении изложена просьба об отмене решения об отказе и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с исключением из самостоятельной правовой охраны слова «Гастроном».

К возражению приложены следующие материалы:

- копия свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ [4];
- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ [5];
- копия лицензии Департамента торговли г. Москвы [6];
- благодарственные письма (копии) [7];
- копия свидетельства о регистрации доменного имени [8];
- копия договора субаренды №21А/1 [9];

- копия договора №ЭРК-15/13 на установку средств наружной рекламы и информации [10];
- копия договора №1/78 на изготовление графической продукции [11];
- копия договора №б/н на разработку дизайна вывески «Гастроном «СТАНДАРТ» [12];
- журнал гастронома «СТАНДАРТ»[13];
- календарь Гастроном «СТАНДАРТ»[14].

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.07.2013) поступления заявки 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 №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу с 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 свойство, назначение, место сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товар, относятся, в частности, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), видовые наименования предприятий.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 и 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 пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные обозначения сравниваются:

- с изобразительными обозначениями;
- с объемными обозначениями;
- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений 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.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 состоит из словесных элементов «Гастроном» и «СТАНДАРТ», выполненных оригинальным шрифтом и расположенных на двух строках на фоне горизонтально ориентированного прямоугольника и стилизованного изображения тележки для продуктов. Государственная регистрация испрашивается для услуг 35 класса МКТУ – «продвижение товаров для третьих лиц; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи». Слово «Гастроном», входящее в состав заявленного обозначения, является неохраемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса как указывающее на видовое наименование предприятия, с чем заявитель согласен.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящее в него слово «СТАНДАРТ», имеющее значения «типовой образец, шаблон, трафарет», в отношении указанных услуг 35 класса МКТУ обладает фантазийным характером, поскольку не указывает на какие-либо характеристики этих услуг, что свидетельствует о соответствии обозначения требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013724707 в заключении по результатам экспертизы указано также его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-3] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Товарные знаки [1-2] представляют собой словесный элемент «STAND'ART», выполненный стандартным шрифтом. Указанные знаки зарегистрированы, в том числе для услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Товарный знак [3] является комбинированным и состоит из словесного элемента «STAND'ART», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета на фоне фигуры, образованной прямоугольником и полукругом черного цвета. Знак зарегистрирован для товаров 30, 32 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, а именно «продвижение товаров для третьих лиц; презентация товаров во всех медиасредствах с целью розничной продажи» являются однородными услугам 35(реклама, сбыт товаров через посредников) и 42 (реализация товаров) классов МКТУ противопоставленных регистраций, поскольку они относятся к одной родовой группе услуг – продвижение товаров, имеют одинаковое назначение и один круг потребителей, что заявителем не оспаривается.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных экспертизой товарных знаков [1-3] на тождество и сходство показал следующее.

Заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с указанными товарными знаками, поскольку они не ассоциируются между собой в целом, что обусловлено следующим.

Сравниваемые обозначения отличаются по семантическому критерию сходства, поскольку занимающее доминирующее положение в заявленном обозначении слово «СТАНДАРТ» (от англ. Standard) имеет значения, как было

указано выше, - «типовой образец, шаблон, трафарет», а словесный элемент «STAND'ART» (STAND DE ART), образованный из двух слов: «STAND»(стенд, экспозиция, киоск) и «ART» (искусство, изобразительное искусство, умение, мастерство) (см. Яндекс. Словари ABBYY Lingvo; google.translate.ru), являющихся лексическими единицами, французского, немецкого и английского языков, с учетом апострофа между ними может быть переведен с французского языка как словосочетание «экспозиция, выставка изобразительного искусства», что вызывает совершенно разные смысловые ассоциации. Указанное свидетельствует об отсутствии подобия заложенных в сравниваемые обозначения понятий, идей и, следовательно, сравниваемые обозначения не являются сходными семантически. Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] также не являются сходными по визуальному критерию сходства обозначений, поскольку они производят разное зрительное впечатление на потребителя, что обусловлено яркой цветовой гаммой, использованием изобразительного элемента в виде стилизованного изображения тележки, оригинального шрифта и букв русского алфавита в заявленном обозначении, а также наличия в нем дополнительного словесного элемента «гастроном», в отличие от выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в черно-белой цветовой гамме товарных знаков «STAND'ART» [1-3].

Несмотря на фонетическое сходство обозначений «СТАНДАРТ» и «STAND'ART» (СТЭНД' АРТ) коллегия пришла к выводу об отсутствии сходства обозначений в целом, поскольку сравниваемые обозначения отличаются семантически и производят разное общее зрительное впечатление. Проведенный анализ свидетельствует о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая, что входящее в состав заявленного обозначения слово «Гастроном» не занимает в нем доминирующего положения, коллегия сочла возможным

зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013724707 с указанием этого словесного элемента в качестве неохраняемого.

С учетом вышеизложенного, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 18.05.2015, отменить решение Роспатента от 20.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013724707.