

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 возражение, поступившее в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 06.08.2015 (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торгсервис 124», г. Красноярск (далее – заявитель) на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013717709, при этом установила следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013717709 с приоритетом от 28.05.2013 на имя заявителя подано комбинированное обозначение



Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в красном, черном, желтом и зеленом цветовом сочетании, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 29.05.2015 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 35 класса МКТУ: «управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «магазин низких цен» (см. www.dic.academic.ru «магазин низких цен» - магазин с узким ассортиментом и минимальным набором услуг для покупателей, с достаточно низкими ценами), являются неохранными элементами для части услуг 35 класса МКТУ, связанных с услугами магазинов, так как не обладают различительной способностью, поскольку представляет собой общепринятое наименование лица, оказывающего услуги, а также указывают на назначение и свойство услуг.

В отношении другой части услуг 35 класса МКТУ, не связанных с услугами магазинов (например: «офисная служба; деловая экспертиза; помощь в управлении бизнесом» и т.п.), заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения услуг.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со:

- словесными товарными знаками «СВЕТОФОР» (свидетельства №499155 с приоритетом от 20.03.2012, №496491 с приоритетом от 19.03.2003), зарегистрированными ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «Комплекс-ойл», 142507, Московская обл., г. Павловский Посад, ул. Орджоникидзе, 14 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- словесным товарным знаком «СВЕТОФОР» (свидетельство №267446 с приоритетом от 19.03.2003), зарегистрированным ранее на имя Общества с ограниченной ответственностью «Патентное бюро «ВЫГОДИН И ПАРТНЕРЫ», 117218, Москва, ул. Б. Черемушкинская, 20, корп. 4, кв. 346 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем 06.08.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы о том, что словесные элементы «магазин низких цен» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель также согласен с мнением экспертизы относительно того, что заявленное обозначение способно ввести потребителя в заблуждение относительно части услуг 35 класса МКТУ, не связанных с услугами магазинов (например: «офисная служба; деловая экспертиза; помощь в управлении бизнесом» и т.п.), и просит исключить их из заявленного перечня услуг;

- заявитель сократил перечень услуг 35 класса МКТУ, приведенный в заявке, и испрашивает предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении следующего перечня услуг: «услуги оптовой и розничной торговли, а именно через магазины; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»;

- уточненный перечень услуг 35 класса МКТУ не является однородным услугам 35 класса МКТУ, приведенным в перечне 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №499155, №496491, №267446.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013717709 в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «магазин низких цен».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (28.05.2013) поступления заявки №2013717709 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих 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.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 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 2.5.1 Правил 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 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).

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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



« _____ », состоящее из словесного элемента «светофор», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, под

которым расположены словесные элементы «магазин низких цен», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Слева от словесного элемента «светофор» находится изобразительный элемент в виде трех наложенных друг на друга окружностей. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в красном, черном, желтом и зеленом цветовом сочетании, в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ: «услуги оптовой и розничной торговли, а именно через магазины; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает словесные элементы «магазин низких цен», которые согласно словарно-справочным источникам информации (см. www.dic.academic.ru, <http://www.gramota.ru>) имеют следующее значение:

- магазин – «помещение, приспособленное для розничной продажи товаров; большая лавка»;
- низких цен (низкая цена) – «незначительная стоимость товара».

Таким образом, входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «магазин низких цен» в силу своего семантического значения не обладают различительной способностью, поскольку указывают на видовое наименование предприятия, а также на назначение и свойство услуг, в связи с чем в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ (услуги оптовой и розничной торговли, а именно через магазины; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]) являются неохранными элементами обозначения.

В силу того, что указанные элементы не занимают доминирующего положения в заявленном обозначении, они могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы на основании положений пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента от 29.05.2015 мотивировано тем, что заявленное обозначение в отношении части услуг 35 класса МКТУ, не связанных с услугами магазинов (например: «офисная служба; деловая экспертиза; помощь в управлении бизнесом и т.п.»), способно ввести потребителя в заблуждение относительно свойств и назначения услуг.

Однако заявитель ограничил перечень услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, до следующих позиций: «услуги оптовой и розничной торговли, а именно через магазины; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».

Данное уточнение устраняет возможность введения потребителя в заблуждение относительно услуг, и, следовательно, устраняет препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №496491 [1]

СВЕТОФОР

представляет собой словесное обозначение « », выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ: «реклама, прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных объявлений; составление рекламных рубрик в газете».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №499155 [2]

СВЕТОФОР

представляет собой словесное обозначение « ».

выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ: «реклама интерактивная в компьютерной сети».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №267446 [3]

представляет собой словесное обозначение «СВЕТОФОР», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ: «менеджмент в сфере бизнеса, в том числе в области творческого бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; помощь в управлении бизнесом; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; офисная служба; комплектование штата сотрудников; аудит; ведение автоматизированных баз данных; деловая экспертиза; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; ведение автоматизированных баз данных».

Основным элементом заявленного обозначения является словесный элемент «светофор», поскольку в силу своего пространственного положения и исполнения крупным шрифтом, по сравнению с другими словесными элементами, он является доминирующим элементом в знаке, и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

Анализ сходства «сильного» элемента «светофор» заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков «СВЕТОФОР» [1-3] показал, что они являются фонетически и семантически (согласно словарно-справочным источникам (см. <https://slovari.yandex.ru>), «светофор» имеет следующее значение «световое сигнальное устройство для регулирования движения на улицах, автомобильных и железных дорогах») тождественными.

Учитывая фонетическое и семантическое тождество доминирующих элементов в сравниваемых обозначениях, можно сделать вывод об их сходстве в целом, несмотря на имеющиеся графические различия (шрифтовое исполнение словесных элементов, наличие изобразительного элемента в заявленном обозначении).

Вывод о сходстве знаков заявителем в возражении не оспаривается.

Сравнение перечней услуг 35 класса МКТУ с целью определения их однородности показало следующее.

Заявитель ограничил заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ услугами: «услуги оптовой и розничной торговли, а именно через магазины; управление процессами обработки заказов товаров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», которые не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «реклама; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных объявлений; составление рекламных рубрик в газете; реклама интерактивная в компьютерной сети; менеджмент в сфере бизнеса, в том числе в области творческого бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; помощь в управлении бизнесом; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; офисная служба; комплектование штата сотрудников; аудит; ведение автоматизированных баз данных; деловая экспертиза; агентства по коммерческой информации; анализ себестоимости; ведение автоматизированных баз данных», поскольку они относятся к разному виду услуг (услуги оптовой и розничной торговли / реклама, офисная служба, административная деятельность в сфере бизнеса), имеют разное назначение и разные условия оказания. В связи с этим, отсутствует опасность смешения в гражданском обороте сравниваемых обозначений при использовании их разными лицами. Таким образом, противопоставленные знаки [1-3] не являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 06.08.2015, изменить решение Роспатента от 29.05.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013717709.