

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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, рассмотрела возражение от 04.12.2014, поданное ООО «ТопБрендз», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №527934, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2013733487 с приоритетом от 26.09.2013 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 28.11.2014 за №527934 на имя ООО «Центр новых информационных проектов», Московская обл., г. Жуковский (далее - правообладатель) в отношении услуг 35, 41, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №527934 представляет собой



комбинированное обозначение , содержащее словесный элемент «topBRAND», выполненный оригинальным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак охраняется в синем, салатовом, белом цветовом сочетании.

В возражении от 04.12.2014, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 08.12.2014, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №527934 произведена с нарушением требований пунктов 1, 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему.

Согласно общедоступной в Российской Федерации словарно-справочной литературе (см., например, БСЭ, <http://slovari.yandex.ru/>) «top» - верхушка, вершина, пик, верхний, высшее, первое место, высшее качество и т.д.; «brand» - в переводе на русский язык означает торговая марка, бренд, клеймо, тавро, разновидность, сорт и т.д.

Слова «top» и «brand» хорошо известны среднему российскому потребителю и практически вошли в языковой фонд русского языка: «топ» - первая составная часть сложных слов, имеющая значение «наилучший, самого высокого класса», например: топ-модель, топ-менеджер и т.д.; «бренд» - торговая марка предприятия, играющая роль рекламы этого предприятия; лейбл, стикер, этикетка, ярлык (см. Толковый словарь иноязычных слов, М., Эксмо, 2008)

В отношении услуг 35 класса МКТУ, для которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, словесный элемент «topBRAND» будет восприниматься потребителями как характеристика услуг 35 класса МКТУ, связанных с лучшими торговыми марками мира, а именно - как указание на определенные свойства оказываемых услуг, носящие хвalebный характер.

Выражение «top brand» (топ-марка, ведущая марка – самая известная и популярная в мире) является термином в области маркетинга, торговли, других областей бизнеса (см. Маркетинг и торговля. Новый англо-русский толковый словарь. «Экономическая школа», 2006).

Лицо, подавшее возражение – ООО «ТопБрендз», зарегистрировано в качестве юридического лица на территории Российской Федерации 06.04.2010, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака - 26.09.2013.

Лицо, подавшее возражение, создано для оказания потребителям услуг по оптовой и розничной продаже товаров независимых производителей, их рекламного представления для целей реализации, агентской деятельности по реализации товаров, их доставки конечным потребителям. Одним из основных видов деятельности лица, подавшего возражение, является продажа товаров через интернет-магазин «TOPBRANDS», размещенный на сайте с одноименным

названием. Право на доменное имя «TOPBRANDS.RU» получено лицом, подавшим возражение, 02.06.2010.

Лицо, подавшее возражение, совместно с ООО «ТопБрендз-Р» и ООО «ТопБрендз-М», которые объединены в группу компаний, начиная с момента создания и до настоящего времени, осуществляют предпринимательскую деятельность под этим обозначением. Сходство оспариваемого товарного знака по свидетельству №527934 и фирменного наименования лица, подавшего возражение, обусловлено фонетическим и семантическим сходством обозначений «topBRAND» и «ТопБрендз». Все услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, однородны торгово-рекламной деятельности лица, подавшего возражение, в том числе его административной деятельности по оформлению и доставке товаров, офисным услугам.

Лицо, подавшее возражение, также полагает, что длительная, массовая, распространяемая по всей территории страны коммерческая деятельность интернет-магазина «TOPBRANDS», многочисленные публикации о нем в средствах массовой информации, способны вызвать смешение в обороте однородных услуг 35 класса МКТУ, вызвать ложные ассоциации о совместной деятельности правообладателя оспариваемого товарного знака и лица, подавшего возражение и, как следствие, ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя однородных услуг 35 класса МКТУ.

В связи с изложенным, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 527934 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- свидетельство ФНС от 06.04.2010 о регистрации ООО «ТопБрендз» [1];
- выписка из ЕГРЮЛ на имя ООО «ТопБрендз» [2];
- справка о доменном имени www.TOPBRANDS.ru [3];
- презентация интернет-магазина «TOPBRANDS» [4];
- агентский договор №Л010713-14 от 01.07.2013 с приложениями [5];
- договор купли-продажи №25-41 от 10.01.2014 с приложениями [6];

- товарные накладные и квитанции о доставке товаров по Российской Федерации [7];
- договор поставки №182/2013 от 18.12.2013 с приложениями [8];
- договор купли-продажи №28-02 от 28.02.2014 с приложениями [9];
- товарные накладные и квитанции о покупке товаров в Российской Федерации [10];
- каталог публикаций об интернет-магазине «TOPBRANDS» в СМИ Российской Федерации и копии публикаций [11].

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с поступившим возражением и представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему.

По мнению правообладателя, слово «topbrand» не несет смысловой нагрузки, семантически нейтрально по отношению к услугам, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №527934, обладает различительной способностью и не является термином и характеристикой зарегистрированных услуг.

Словесный элемент «topbrand» представляет собой единое слово, однако лицо, подавшее возражение, выделило и провело анализ отдельных элементов этого слова.

Слова «top» и «brand» имеют многочисленные варианты перевода с английского языка. Эти слова, как по отдельности, так и в сочетаниях с иными словами, применяются во многих сферах деятельности и могут относиться к различным товарам и услугам. Например, «топ» - легкая блузка, «топ-спин» (top spin) - вид удара в спорте, «топ-менеджмент» (top management) – руководители организации, «топ-сайдеры» - модель обуви, и т.п. Эти слова также являются элементами многих товарных знаков, зарегистрированных в Российской Федерации, в том числе для услуг 35 класса МКТУ.

Уникальное графическое оформление оспариваемого товарного знака придает ему дополнительную различительную способность, создавая у потенциальных потребителей его восприятие в качестве дизайнерского элемента.

В отзыве отмечено, что лицо, подавшее возражение, не предоставило каких-либо документов, подтверждающих фактическое осуществление им торговой деятельности. Копии договоров и накладных, приложенных к возражению, оформлены от имени иного юридического лица – ООО «ТопБрендз-Р».

Правообладатель полагает, что, согласно представленной презентации, деятельность лица, подавшего возражение, заключается во владении сайтом topbrands.ru, его обслуживании и продвижении, предоставлении права пользования сайтом ООО «ТопБрендз-Р» и ООО «ТопБрендз-М», при этом срок регистрации сайта истек за полтора месяца до подачи возражения.

По мнению правообладателя, правовая охрана оспариваемого товарного знака не охватывает услуги по оптовой и розничной торговле, а также услуги в области владения, обслуживания и предоставления права пользования сайтами, т.е. в отношении услуг, относящихся к сфере деятельности лица, подавшего возражение.

Поскольку оспариваемый товарный знак является комбинированным, обладающим уникальным графическим оформлением, а фирменное наименование лица, подавшего возражение, выполнено в кириллице заглавными буквами, их восприятие и первое впечатление, получаемое при их сравнении, существенно различается. Лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо доказательств сходства до степени смешения оспариваемого товарного знака с его фирменным наименованием.

Лицо, подавшее возражение, также не доказало возможность введения потребителей или их контрагентов в заблуждение при одновременном использовании товарного знака и фирменного наименования.

В отзыве отмечено, что оспариваемый товарный знак не содержит элементов, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно услуг, в отношении которых он зарегистрирован, при этом лицо, подавшее возражение, не представило каких-либо доказательств, подтверждающих возникновение у потребителя ложных ассоциаций о совместной деятельности правообладателя и лица, подавшего возражение.

На основании изложенного правообладатель просит сохранить правовую охрану оспариваемого товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ.

К отзыву приложена выписка из ЕГРЮЛ об ООО «ЦНИП» [12].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (26.09.2013) оспариваемого товарного знака

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 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 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:

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) 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.

Согласно пункту (2.3.2.2) Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, обозначения категории качества товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

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

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (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 пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1252 Кодекса если различные средства индивидуализации (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое обозначение) оказываются тождественными или сходными до степени смешения и в результате такого тождества или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и/или контрагенты, преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №527934

представляет собой комбинированное обозначение , содержащее словесный элемент «topBRAND», выполненный оригинальным шрифтом строчными и заглавными буквами латинского алфавита.

Словесный элемент оспариваемого товарного знака, занимающий доминирующее положение в его композиции, визуально разделен на две части за счет использования различных цветов и букв различного графического написания (строчных букв синего цвета и заглавных букв салатного цвета).

Входящие в состав оспариваемого товарного знака слова обладают самостоятельной семантикой: «top» - верхушка, вершина, пик, верхний, высшее, первое место, высшее качество и т.д.; «brand» - в переводе на русский язык означает

торговая марка, бренд, клеймо, тавро, разновидность, сорт и т.д. (см. БСЭ, <http://slovari.yandex.ru/>).

С учетом визуального разделения, словесный элемент «topBRAND» может восприниматься как словосочетание «top brand», при этом механическое объединение двух элементов путем их слитного написания не приводит к качественно иному восприятию, отличному от восприятия его отдельных частей.

Вместе с тем, из словарно-справочной литературы специального назначения (Маркетинг и торговля. Новый англо-русский толковый словарь. Под ред. Сторчевого М.А. «Экономическая школа», 2006) следует, что выражение «top brand» - топ-марка, ведущая марка (самая известная и популярная в мире) является термином в области маркетинга, оптовой и розничной торговли, рекламы, теории потребительского поведения и т.п.

В отношении зарегистрированных услуг 35 класса МКТУ обозначение «topBRAND» воспринимается как действие, связанное с рекламой и продвижением лучших торговых марок (брендов) мира, в связи с чем указывает на свойства оказываемых услуг, носящие хвалебный характер.

Таким образом, указанное словосочетание относится к элементам, которым не предоставляется правовая охрана, а производителям – исключительное право на их использование, поскольку у любого лица может возникнуть необходимость использовать данный термин в коммерческом обороте.

Принимая во внимание то обстоятельство, что этот элемент занимает доминирующее положение в оспариваемом товарном знаке, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии товарного знака по свидетельству №527934 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба», следует признать убедительным.

В данной связи коллегия находит неубедительным утверждение правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак семантически нейтрален к услугам, в отношении которых он зарегистрирован, а словесный элемент не несет

смысловой нагрузки, обладает различительной способностью и не является термином в отношении зарегистрированных услуг 35 класса МКТУ.

Что касается уникальности графического оформления товарного знака, то, в данном случае, оригинальное графическое исполнение словесного элемента «topBRAND» не приводит к утрате им словесного характера.

Примеры вариантов перевода слов «top» и «brand», приведенные в отзыве, а также примеры регистраций, включающие эти слова, не опровергают вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку обладают иной семантикой или не имеют отношения к услугам 35 класса МКТУ, связанным с рекламой и маркетингом.

Довод возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ, базируется на возможности смешения услуг, оказываемых под фирменным наименованием и оспариваемым товарным знаком. Вместе с тем, правила о соотношении прав на фирменное наименование и товарный знак сформулированы в пункте 6 статьи 1252 Кодекса для случаев, когда принадлежащие разным правообладателям различные средства индивидуализации оказываются тождественными или сходными до степени смешения, но не для любых случаев, а только для тех, когда в результате такого смешения или сходства могут быть введены в заблуждение потребители и/или контрагенты.

Таким образом, в данном случае, вопрос о возможности смешения средств индивидуализации и способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ, подлежит исследованию в соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса. При этом никаких документов, подтверждающих фактическое введение потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 35 класса МКТУ, лицом, подавшим возражение, не представлено.

Согласно документам [1] - [2] лицо, подавшее возражение, зарегистрировано в качестве юридического лица 06.04.2010 с полным фирменным наименованием

Общество с ограниченной ответственностью «ТОПБРЕНДЗ» и сокращенным наименованием - ООО «ТОПБРЕНДЗ».

Факт регистрации в установленном порядке фирменного наименования у лица, подавшего возражение, является основанием для возникновения исключительного права на соответствующее фирменное наименование, то есть право на средство индивидуализации лица, подавшего возражение, возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (26.09.2013).

В силу того, что оспариваемый товарный знак является комбинированным, он не может быть тождественным, то есть обладать полным сходством с фирменным наименованием лица, подавшего возражение или его части.

Таким образом, поскольку регистрация фирменных наименований производится только в словесной форме, сравнению подлежат слова «ТОПБРЕНДЗ» и «topBRAND», играющие основную роль в индивидуализации лица, подавшего возражение, и услуг, которые оказывает правообладатель под оспариваемым товарным знаком.

Фонетическое сходство сравниваемых слов обусловлено наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а семантическое сходство – подобием заложенных в них понятий и идей.

Вместе с тем, как указано выше, в отношении указанных услуг оспариваемый товарный знак относится к обозначениям, которым не предоставляется правовая охрана, а производителям – исключительное право на их использование, поскольку у любого лица может возникнуть необходимость использовать данный термин в коммерческом обороте.

Следует отметить, что описательный характер слова «TOPBRANDS», фонетически тождественного фирменному наименованию лица, подавшего возражение, уже был исследован Роспатентом при принятии решения об отказе в государственной регистрации товарного знака «TOPBRANDS» по заявке №2010742456.

В силу изложенного, несмотря на то, что лицо, подавшее возражение, получило право на сходное фирменное наименование ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, коллегия не может сделать обоснованный вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака нарушила его права в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, несмотря на то, что основной сферой деятельности лица, подавшего возражение, согласно представленной выписке из ЕГРЮЛ [2], является розничная торговля вне магазинов, из материалов [3] – [11], включая презентацию [4], следует, что реальная деятельность ООО «ТопБрендз» ограничивается владением сайтом topbrands.ru, его обслуживанием и продвижением, а также предоставлением права пользования сайтом другим юридическим лицам (ООО «ТопБрендз-Р» и ООО «ТопБрендз-М»), которые уже реально осуществляли продажи товаров через размещенный на этом сайте Интернет-магазин «TOPBRANDS».

Коллегия не располагает какими-либо документами, помимо презентации, подтверждающими, что ООО «ТопБрендз», ООО «ТопБрендз-Р» и ООО «ТопБрендз-М» образуют группу компаний, связанных между собой договором или каким-либо иным образом, ведущих единую хозяйственную деятельность по продвижению товаров, их рекламе и продаже.

Анализируя изложенные обстоятельства и представленные документы в их совокупности, коллегия полагает правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 04.12.2014 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 527934 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ.