

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 14.05.2013 поданное ЗАО «Дети», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011726742, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011726742 с приоритетом от 18.08.2011 на имя заявителя было подано словесное обозначение «TOYSTORE», выполненное разноцветными буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 28, 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в темно-голубом, красном, фиолетовом, зеленом, желтом, розовом, синем, темно-розовом цветовом сочетании.

Решением Роспатента от 14.02.2013 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011726742. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров на основании пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано следующим:

- заявленное обозначение «ToyStore» в целом не обладает различительной способностью, так как в силу своей семантики (toy store в переводе с английского языка означает магазин игрушек) указывает на видовое наименование организации;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «TOY STORY», правовая охрана которому предоставлена на имя другого лица в отношении однородных товаров 28 класса МКТУ (свидетельство №169277, приоритет от 18.07.1997, срок действия регистрации продлен до 18.07.2017).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.05.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с принятым решением, аргументируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение представляет собой оригинальную запоминающуюся графическую композицию и в полной мере способно индивидуализировать услуги заявителя;

- заявителем представлены материалы, подтверждающие приобретенную различительную способность заявленного обозначения до даты подачи заявки;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак не сходны до степени смешения, так как в сравниваемых обозначениях основными элементами, на которые падает логическое ударение, являются «STORY» - «STORE» (в переводе означающие ИСТОРИЯ – МАГАЗИН), семантика которых принципиально различна;

- кроме того, заявителем был скорректирован перечень заявленных товаров и услуг. Правовая охрана испрашивается в отношении всех заявленных товаров 28 класса МКТУ, следующих услуг 35 класса МКТУ: «демонстрация товаров; представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров [для третьих лиц]; управление процессами обработки заказов на покупки; распространение образцов» и услуг 39 класса МКТУ: «доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте».

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011726742 для уточненного перечня товаров и услуг, указанных выше.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- приказ ЗАО «Дети» – [1];
- решение единственного акционера ЗАО «Дети» от 14.03.2011 – [2];
- копия Договора №309-1/10 «На организацию работ по проектированию, обслуживанию, изготовлению и монтажу рекламных конструкций» от 16.03.2011 – [3];
- письмо ЗАО «Дети», содержащие просьбу на изготовление фасадной вывески исх.№20/03-11 от 20.03.2011– [4];
- рекламно-информационные журналы: «Здоровый малыш», «ДЕТИ.Клуб заботливых родителей» – [5];
- распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о заявителе – [6];
- копии страниц журнала «Деловой Петербург» – [7];
- копия Договора возмездного оказания услуг №02/02-11 от 20.03.2011 и приложения к нему – [8];
- фотографии – [9];
- акты, сметы, товарные накладные – [10];
- копии Договоров поставок и приложения к ним – [11].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (18.08.2011) поступления заявки №2011726742 правовая база для оценки охраноспособности обозначения 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, регистрационный №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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, 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.

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.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее. Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

В соответствии с требованиями 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.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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 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.

Рассматриваемое обозначение «TOYSTORE» представляет собой словесное обозначение, выполненное разноцветными буквами латинского алфавита в оригинальной графической манере. При этом, исходя из особенностей графического исполнения слова «TOYSTORE», элементы «TOY» и «STORE» воспринимаются как два самостоятельных слова.

Согласно словарно-справочным источникам в переводе с английского языка «TOY STORE» означает магазин игрушек (см. Яндекс-словари).

В этой связи, учитывая семантику, заявленное обозначение «TOYSTORE» в отношении уточненного перечня товаров и услуг указывает на видовое наименование предприятия и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание, что словесный элемент выполнен в оригинальной графической манере – каждая буква расположена на разном уровне, выделена отдельным цветом, исполнена оригинальным шрифтом, что позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение обладает совокупностью свойств, необходимых и достаточных для его существования в качестве средства индивидуализации товаров и услуг конкретного лица (заявителя).

Что касается материалов [1-11], представленных заявителем в качестве подтверждения приобретения заявленным обозначением различительной способности в результате его использования, то следует отметить следующее.

Представленные материалы свидетельствуют об использовании заявленного обозначения, начиная с марта 2011 года, т.е. незадолго до даты подачи заявки, что приводит к выводу об отсутствии документов, иллюстрирующих длительное и интенсивное использование заявителем заявленного обозначения до даты подачи заявки. В этой связи нет оснований считать, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования в отношении заявленных товаров и услуг.

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

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан товарный знак по свидетельству №169277 – (1).

Противопоставленный знак (1) представляет собой словесное обозначение «TOY STORY», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 03, 09, 14, 16, 18, 21, 24, 25, 28-30 классов МКТУ.

С точки зрения фонетики анализ словесных обозначений TOY STORY - TOYSTORE показал их сходство, обусловленное тождеством звучания начальных частей [TOY -] и сходством звучания конечных частей [-STORY] - [-STORE].

Вместе с тем, несмотря на их звуковое сходство, наличие у сравниваемых обозначений различного смыслового значения (в переводе с английского языка на русский язык toy story – означает история игрушек; toy store – магазин игрушек) способствует признанию этих обозначений несходными.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить, что благодаря оригинальности графического исполнения заявленного обозначения, сравниваемые обозначения оказывают различное общее зрительное впечатление на потребителя.

С учетом изложенного сравниваемые обозначения следует признать несходными по семантическому и визуальному признакам сходства.

Таким образом, обозначение по заявке №2011726742 соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с чем нет оснований для отказа в предоставлении ему правовой охраны в отношении уточненного перечня товаров и услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 14.05.2013, отменить решение Роспатента от 14.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011726742 с указанием словесного элемента «TOYSTORE» в качестве неохраняемого.