

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.12.2014, поданное по поручению ООО «Торговая группа «Высшая Лига», г. Кострома (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013711161, при этом установила следующее.



Обозначение  по заявке №2013711161 с приоритетом от 04.04.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги универсальных магазинов по розничной, оптовой продаже товаров».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, в центральной части которого расположен словесный элемент «Долька», выполненный буквами кириллицы оригинальным шрифтом, при этом первая буква в слове представляет собой стилизованную дольку апельсина. В верхней и нижней частях заявленного обозначения расположены словесные элементы «УНИВЕРСАМ» и «СМИРНОВЫХ» в стандартном шрифтовом исполнении буквами кириллицы. Кроме того, в нижней части знака перед словесным элементом «СМИРНОВЫХ» расположены параллельно друг другу две горизонтальные полосы. Заявленное обозначение выполнено в желтом, лимонном, оранжевом, красном, малиновом, зеленом цветовом сочетании.

Роспатентом 05.09.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ДОЛЬКА» (свидетельство №208529 с приоритетом от 22.09.1999, срок действия регистрации продлен до 22.09.2019), зарегистрированным в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ на имя ООО «Юнилевер Русь», 123022, Москва, ул. Сергея Макеева, д. 13.

Кроме того, слово «УНИВЕРСАМ» является неохраняемым (Универсам – универсальный магазин самообслуживания, специализирующийся на продаже продовольственных товаров и хозяйственно-бытовых предметов, см. Современный толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2002, стр. 869) элементом заявленного обозначения, поскольку представляет собой видовое наименование предприятия, не обладает различительной способностью.

В поступившем возражении от 04.12.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает неохраноспособность словесного элемента «УНИВЕРСАМ», который носит описательный характер по отношению к заявленным услугам 35 класса МКТУ «услуги универсальных магазинов по розничной и оптовой продаже товаров»;

- заявленное комбинированное обозначение, выполненное в оригинальной графической манере, не является сходным с противопоставленным словесным товарным знаком;

- при экспертизе не было принято во внимание ни оригинального графического исполнения заявленного обозначения, ни наличия в его составе охраняемого слова «СМИРНОВЫХ»;

- несмотря на разный цвет слов «ДОЛЬКА» и «СМИРНОВЫХ», они могут восприниматься в качестве словосочетания «УНИВЕРСАМ «ДОЛЬКА СМІРНОВЫХ», а наличие в обозначении линий зеленого и оранжевого цвета дает основания для такого восприятия;

- оригинально выполненное обозначение на универсаме «УНИВЕРСАМ ДОЛЬКА СМІРНОВЫХ», указывающая на владельцев – Смирновых, не сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком;

- регистрация заявленного обозначения испрашивается для услуг 35 класса МКТУ «услуги универсальных магазинов по розничной, оптовой продаже», которые не являются однородными товарам и услугам 30 и 42 классов МКТУ – «мороженое» и «обеспечение пищевыми продуктами и напитками»;

- согласно информации сети Интернет, правообладатель противопоставленного товарного знака является крупнейшим производителем мороженого, сведений о наличии у данного лица универсамов «ДОЛЬКА» не выявлено;

- таким образом, сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения, а услуги, для маркировки которых они предназначены, неоднородны.

Принимая во внимание изложенное, заявитель просит пересмотреть решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013711161.

Изучив материалы дела в отсутствие заявителя, уведомленного в установленном порядке о дате рассмотрения поступившего возражения, коллегия считает изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (04.04.2013) поступления заявки №2013711161 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной;

2) 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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил 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.

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  по заявке №2013711161, поданное на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении услуг 35 класса МКТУ, является комбинированным. В центральной части заявленного обозначения расположен словесный элемент «Долька», выполненный буквами кириллицы оригинальным шрифтом, при этом первая буква в слове исполнена в виде стилизованной дольки апельсина. В верхней и нижней частях заявленного обозначения расположены словесные элементы «УНИВЕРСАМ» и «СМИРНОВЫХ» в стандартном шрифтовом исполнении буквами кириллицы. Кроме того, в нижней части знака перед словесным элементом «СМИРНОВЫХ» расположены параллельно друг другу две горизонтальные полосы оранжевого и зеленого цветов. Словесный элемент «Долька» выполнен в желтом, лимонном, оранжевом, красном, малиновом цветовом сочетании, а словесные элементы «УНИВЕРСАМ» и «СМИРНОВЫХ» - в зеленом.

Словесный элемент «УНИВЕРСАМ» (Универсам – универсальный магазин самообслуживания, специализирующийся на продаже продовольственных товаров и хозяйственно-бытовых предметов, см. Современный толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, «НОРИНТ», 2002, стр. 869), является неохраемым элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет видовое наименование предприятия и не обладает различительной способностью, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №208529.

Противопоставленный товарный знак **ДОЛЬКА** по свидетельству №208529 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами кириллицы. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В состав противопоставленного товарного знака в качестве единственного индивидуализирующего элемента включено слово «ДОЛЬКА», имеющее определенное смысловое значение (часть плода некоторых растений: долька апельсина, лимона, см. Толковый словарь Ожегова, <http://dic.academic.ru>).

В свою очередь в заявленном обозначении также присутствует словесный элемент «ДОЛЬКА», который занимает доминирующее пространственное положение и воспринимается независимо по смыслу от других словесных элементов знака – «УНИВЕРСАМ» и «СМИРНОВЫХ», образующих в силу своего одинакового графического исполнения словосочетание – «УНИВЕРСАМ СМІРНОВЫХ».

Кроме того, следует отметить, что словесные элементы «УНИВЕРСАМ» и «СМИРНОВЫХ» с точки зрения индивидуализирующих функций являются слабыми элементами знака. Так, слово «УНИВЕРСАМ» указывает на видовое наименование предприятия, а слово «СМИРНОВЫХ» имеет слабую различительную способность, поскольку образовано от распространенной русской фамилии Смирнов (см. <http://ru.wikipedia.org>).

В силу изложенного, фантазийный по отношению к услугам 42 класса МКТУ словесный элемент «ДОЛЬКА» является основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения и акцентирует на себе внимание потребителя в первую очередь.

В этой связи с учетом фонетического и семантического тождества словесного элемента «ДОЛЬКА», входящего в состав сравниваемых обозначений, можно сделать вывод об их сходстве до степени смешения.

Что касается доводов заявителя о визуальных различиях сравниваемых знаков, то необходимо отметить, что в данном случае при наличии фонетического и семантического тождества основных индивидуализирующих словесных элементов знаков графический критерий сходства является второстепенным.

Относительно однородности услуг сравниваемых обозначений необходимо отметить следующее.

Регистрация заявленного обозначения по заявке №2013711161 испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги универсальных магазинов по розничной, оптовой продаже товаров». В свою очередь противопоставленный товарный знак по свидетельству №208529 зарегистрирован не только в отношении таких товаров и услуг 30, 42 классов МКТУ как «мороженое» и «обеспечение пищевыми продуктами и напитками», о чем заявитель говорит в своем возражении, но и для услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров».

Услуга 42 класса МКТУ «реализация товаров» подразумевает услугу, оказываемую коммерческими организациями в связи с их торговой деятельностью, которая, в свою очередь, связана с оптовой и розничной продажей товаров различного назначения на возмездной основе.

Следовательно, услуги 35 и 42 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака представляют собой услуги по продаже товаров, что обуславливает вывод об их однородности.

Довод заявителя о том, что противопоставленный товарный знак не используется для услуг универсамов, не является основанием для удовлетворения возражения. Необходимо отметить, что при анализе однородности принимается во внимание конкретные товары и услуги, указанные в перечне сравниваемых товарных знаков. В данном случае в перечне противопоставленного товарного знака присутствует услуга «реализация товаров», которую можно соотнести с услугами универсамов. Вопрос о неиспользовании товарного знака в отношении этой услуги мог быть решен заявителем в судебном порядке до даты подачи возражения от 04.12.2014 в соответствии с положениями статьи 1486 Кодекса. Однако согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской

Федерации регистрация противопоставленного товарного знака по свидетельству №208529 является действующей для услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров». Следовательно, основания не учитывать данный товарный знак как сходный до степени смешения в отношении однородных услуг отсутствуют.

Таким образом, все вышеизложенное обуславливает правомерность вывода экспертизы, изложенного в решении Роспатента от 05.09.2014, о несоответствии заявленного обозначения положениям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения от 04.12.2014, оставить в силе решение Роспатента от 05.09.2014.