

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 22.12.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Фирма «Сезон», г. Казань (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №384942, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2006725226/50 с приоритетом от 01.09.2006 зарегистрирован 28.07.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №384942 на имя Кей Ритейл Текнолоджис Лимитед, Гибралтар, в отношении товаров и услуг 03, 04, 06, 08, 13, 14, 17, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29, 33, 35, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. В настоящее время на основании зарегистрированного Роспатентом договора №РД0061878 от 16.03.2010 об отчуждении исключительного права в отношении всех товаров, указанных в свидетельстве, правообладателем данного товарного знака стало Закрытое акционерное общество Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК», Москва (далее – правообладатель)

Оспариваемый товарный знак является комбинированным. Обозначение содержит словесный элемент «Seasons», который выполнен оригинальным шрифтом в латинице, расположен дугообразно и подчеркнут дугообразной линией. Под словесным элементом «Seasons» расположен словесный элемент «ПЕРЕКРЕСТОК», при этом вторая буква «Е» представляет собой набор полос, расположенных одна под другой. Над словесным элементом «Seasons» выполнены стилизованные изображения снежинки, солнышка и двух листиков.

В Палату по патентным спорам 22.12.2010 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №384942 в отношении части услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «SEASONS» товарного знака по свидетельству №384942 является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№288933, 125275 вследствие фонетического сходства (наличие близких и совпадающих слогов и их расположения «се-зон»/ «си-зонс»), семантического сходства (совпадение значения в разных языках: «сезон» - одно из четырех времен года; «seasons» - сезоны, времена года);
- услуги 35 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №288933 («продвижение товаров (для третьих лиц); продажа аукционная») являются однородными услугам 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака («агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, оформление витрин, продажа аукционная, продвижение товаров (для третьих лиц), распространение образцов, услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям»);
- услуги 35 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №124275 («снабжение продовольственными товарами; предоставление оборудования для организации выставок; реализация товаров») являются однородными услугам 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака («агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных объявлений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама

телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №384942 недействительной в отношении следующей части услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных объявлений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №384942 представляет собой единую композицию и, несмотря на количество содержащихся в нем элементов, применяемого алфавита или шрифтового исполнения, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления от обозначения в целом;

- связь всех элементов товарного знака по свидетельству №384942 очевидна: изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение времен года, где снежинка символизирует зиму, лист дерева символизирует весну, солнце – лето, а упавший лист – осень; словесный элемент «SEASONS» в переводе с английского языка означает «времена года»; словесный элемент «ПЕРЕКРЕСТОК» является частью фирменного наименования правообладателя, индивидуализирует услуги, оказываемые сетью супермаркетов «ПЕРЕКРЕСТОК», входящих в группу X5 Retail Group;

- правообладатель является владельцем многочисленных регистраций, в состав которых входит словесный элемент «ПЕРЕКРЕСТОК», которые совместно с оспариваемым товарным знаком образуют серию товарных знаков;

– обозначение «SEASONS ПЕРЕКРЕСТОК» не является сходным до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№288933, 125275 по фонетическому критерию сходства (обозначение «SEASONS ПЕРЕКРЕСТОК» состоит из 6 слогов и включает в себя 6 гласных звуков, а противопоставляемые обозначения «СЕЗОН» отличаются наличием 2 слогов и 2 гласных звуков);

– наличие в оспариваемом знаке словесного элемента «ПЕРЕКРЕСТОК» влияет на его фонетическое восприятие потребителем в силу большого количества фонетических различий, а именно, наличия большого количества слогов и несовпадающих согласных;

– несходство оспариваемого обозначения и противопоставленных товарных знаков по графическому критерию сходства обусловлено наличием в противопоставленных знаках изобразительного элемента в виде изображения зонта и капель дождя, а также выполнением словесного элемента стилизованным шрифтом заглавными буквами русского алфавита (то есть несходство обозначений обусловлено целым рядом факторов, в том числе наличием несходных изобразительных элементов, использованием различных алфавитов и шрифтового исполнения, наличием дополнительного словесного элемента «ПЕРЕКРЕСТОК» в оспариваемом знаке);

– наличие слова «ПЕРЕКРЕСТОК» в его характерном исполнении существенным образом индивидуализирует оспариваемый товарный знак, повышает его различительную способность как в целом, так и с точки зрения звукового, визуального и смыслового критериев сходства, поскольку наличие слова «ПЕРЕКРЕСТОК» означает принадлежность именно к сети супермаркетов, что вызывает определенные ассоциации у потребителя с происхождением товаров и/или услуг;

– поскольку сравниваемые обозначения не являются ни тождественными, ни сходными до степени смешения, анализ вопроса об однородности или неоднородности услуг не представляется необходимым;

– словесный элемент «СЕЗОН» входит в состав большого числа национальных регистраций.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №384942.

К отзыву правообладателем были приложены копия постановления Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №11580/04 от 14.12.2004, материалы из открытой базы Роспатента, материалы о компаниях.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству №384942 включает вышеуказанный Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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 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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №384942 представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесные элементы «SEASONS» и «ПЕРЕКРЕСТОК». Словесный элемент «SEASONS» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и подчеркнут дугообразной линией.

Расположенный под ним словесный элемент «ПЕРЕКРЕСТОК» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, при этом вторая буква «Е» представляет собой набор полос, расположенных одна под другой. Над словесными элементами расположены изобразительные элементы в виде снежинки, солнца и двух листиков. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №288933 представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит словесный элемент «СЕЗОН», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде зонтика и капель дождя. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №125275 является комбинированным и представляет собой словесный элемент «СЕЗОН», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Изобразительный элемент комбинированного обозначения представлен в виде молнии, расположенной в букве «О». Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1, 2], проведенный с учетом факторов сходства комбинированных обозначений, свидетельствует о следующем.

В противопоставленных товарных знаках [1, 2] основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «СЕЗОН», поскольку в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

В заявленном обозначении основная индивидуализирующая нагрузка падает на словесный элемент «SEASONS», так как указанный словесный элемент выполнен более крупным шрифтом по сравнению со словесным элементом «ПЕРЕКРЕСТОК», а также занимает доминирующее место в знаке с точки зрения его пространственного положения (словесный элемент «SEASONS» расположен в центре оспариваемого обозначения и именно с него начинается восприятие товарного знака). Также следует отметить, что слова, входящие в состав оспариваемого товарного знака не образуют словосочетание, поэтому экспертиза проводится отдельно по каждому слову.

Сравнительный анализ словесных элементов «SEASONS» и «СЕЗОН», выполняющих основную индивидуализирующую функцию в сравниваемых знаках, свидетельствует об их сходстве с точки зрения фонетического и семантического факторов сходства.

Фонетическое сходство словесного элемента «SEASONS» и «СЕЗОН» обусловлено близостью состава гласных и согласных звуков, наличием совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях (с, з, о, н), а также одинаковым расположением близких звуков по отношению одних к другим.

Семантическое сходство сравниваемых обозначений характеризуется подобием заложенных в них понятий и идей, поскольку словесный элемент «SEASONS» переводится с английского языка как «сезоны» (<http://slovari.yandex.ru/>). Указанное обстоятельство приводит к смысловому сходству словесных элементов сравниваемых обозначений.

Фонетическое и смысловое сходство словесных элементов «SEASONS» и «СЕЗОН» сравниваемых обозначений приводит к выводу о том, что сравниваемые товарные знаки являются сходными до степени смешения при различии в изобразительных элементах.

Относительно однородности услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака и услуг 35, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2] следует отметить следующее.

Часть услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака (агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных объявлений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям) является однородной услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №288933 и услугам 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству №125275, поскольку указанные выше услуги относятся к одним и тем

же родовым группам, указанные услуги оказываются в одних и тех же областях и направлены на удовлетворение потребностей одного круга потребителей.

Однородность услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравниваемым знакам и сходство самих знаков свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии оспариваемого обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

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

удовлетворить возражение от 22.12.2010 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №384942 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ: «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; демонстрация товаров; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; радиореклама; распространение образцов; распространение рекламных объявлений; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)».