

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 23.12.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «М2», г. Барнаул (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №366555, при этом установила следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 05.12.2008 за №366555 по заявке №2007707914 с приоритетом от 22.03.2007 на имя Общества с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «ДОМОЦЕНТР», г. Новосибирск (далее - правообладатель) в отношении услуг 35 класса МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 22.03.2017.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение в виде слова «Практик», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита с эффектом объема.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 23.12.2013, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №366555 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №366555 сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №248590 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, несмотря на их небольшие графические отличия;

- по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №366555 недействительной в отношении всех услуг 35 МКТУ.

От лица, подавшего возражение, 17.03.2014 поступило дополнение к ранее поданному возражению. В дополнении указано, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №366555 не имеет индивидуализирующей функции, так как широко используется в коммерческой деятельности для обозначения магазинов, отделов в магазинах, а также в фирменных наименованиях компаний, отраслевых партнерств и некоммерческих объединений.

В подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило распечатку с сайта <http://egrul.nalog.ru> [1].

Кроме того, на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 18.03.2014, в подтверждение своей заинтересованности в подаче настоящего возражения лицо, подавшее возражение, представило копию Исковой заявления о взыскании компенсации за нарушение права на товарный знак «ПРАКТИК» по свидетельству №252839 [2].

Правообладатель оспариваемого товарного знака по свидетельству №366555, уведомленный в установленном порядке, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- в возражении от 23.12.2013 отсутствуют доводы и указания на пункты Правил 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 в соответствии с которыми оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью;

- наличие ранее зарегистрированного товарного знака по свидетельству №248590 не является подтверждением отсутствия различительной способности у оспариваемого товарного знака по свидетельству №366555;

- лицо, подавшее возражение, не является правообладателем товарного знака по свидетельству №248590, в связи с чем не может являться заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №366555 по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №366555.

Изучив материалы дела, палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

В соответствии с Постановлением Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации №5/29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку оценивается исходя из законодательства, действующего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующего возражения, действующий на момент обращения за оспариванием товарного знака.

С учетом даты (22.03.2007) приоритета товарного знака по свидетельству №366555 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (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 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с подпунктом (2.3.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие

словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельно входящих в них элементов; реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением; общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

Приведенный в пункте (2.3.1) Правил перечень обозначений, относящихся к категории не обладающих различительной способностью, не является исчерпывающим. К таким обозначениям следует относить также те обозначения, которые не обладают свойствами, достаточными и необходимыми для осуществления индивидуализирующей функции товарного знака.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, 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 пунктом 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) настоящих правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 в сравниваемых обозначениях; 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 пунктах 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На основании пункта 2 статьи 1513 ГК РФ возражения против предоставления правовой охраны товарному могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

Возражение от 23.12.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №366555 подано от имени Общества с ограниченной ответственностью «М2», г. Барнаул.

В качестве основания для оспаривания товарного знака лицами, подавшими возражение, указано на несоответствие его требованиям пункта 1 статьи 7 закона, в возражении указан товарный знак по свидетельству №248590, принадлежащий Обществу с ограниченной ответственностью «Невская строительная компания», Санкт-Петербург.

В связи с изложенным необходимо отметить, что положения пункта 1 статьи 7 Закона направлены на регулирование столкновения интересов обладателей исключительных прав на товарные знаки при возникновении возможности их смешения.

В связи с тем, что Общество с ограниченной ответственностью «М2» не является правообладателем противопоставленного знака, следовательно, он не является тем лицом, чьи права и законные интересы могут быть затронуты предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №366555 в силу наличия вышеуказанной регистрации.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, не может быть признано заинтересованным в признании недействительным предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №366555 по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона, что является основанием для отказа в удовлетворении возражения по данному пункту.

Что касается довода лица, подавшего возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №366555 требованиям пункта 1 статьи 6 Закона, то необходимо отметить следующее.

Коллегия палаты по патентным спорам, исследовав материалы возражения, пришла к выводу, что лицо, подавшее возражение, заинтересовано в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №366555 в

отношении услуг, приведенных в перечне свидетельства, поскольку между лицом, подавшим возражение, и правообладателем имеется судебный спор о нарушении исключительного права на товарный знак.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 1 статьи 6 Закона показал следующее.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №366555 представляет собой комбинированное обозначение в виде слова «Практик», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита с эффектом объема. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Согласно словарно-справочным материалам (см. Яндекс.Словари) слово практик означает: 1. Практичный, деловой человек. 2. Человек, знающий свое дело практически, имеющий большой опыт в своей специальности. Он и ученый теоретик, и хороший практик. Знает инженерное дело, как практик.

Указанное свидетельствует о фантазийном характере данного слова в отношении услуг 35 класса МКТУ. Кроме того, анализ оспариваемого знака показал, что он не подпадает под условия, предусмотренные Правилами, для признания обозначения не обладающим различительной способностью.

Что касается дополнительных материалов, представленных в дополнении к возражению, поступившем в ФИПС 17.03.2014, то они содержат обоснования неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку, отсутствующие в возражении от 23.12.2013 и считаются изменяющими мотивы возражения. Такие основания могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения (пункт 2.5 Правил ППС).

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что доводы лица, подавшего возражение, изложенные в дополнении к возражению, относительно того, что обозначение «ПРАКТИК» широко использовалось многими лицами в коммерческой деятельности для обозначения магазинов, отделов магазинов, в фирменных наименованиях компаний при оказании услуг 35 класса МКТУ, не имеют документального подтверждения. Представленная лицом, подавшим возражение, распечатка с сайта <http://egrul.nalog.ru> [1] подтверждает лишь наличие юридических лиц,

в состав фирменного наименования которых входит слово «Практик». Однако данной информации не достаточно для вывода об утрате словом «ПРАКТИК» различительной способности в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о нарушении пункта 1 статьи 6 Закона является недоказанным.

По завершении рассмотрения возражения от лица, подавшего возражение, поступило 18.03.2014 «Особое мнение», доводы которого повторяют мотивы возражения, анализ которых дан в настоящем заключении.

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

отказать в удовлетворении возражения от 23.12.2013 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №366555.