

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 21.04.2011. Данное возражение подано ИП Ершовой Л.А., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2009724536/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2009724536/50 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «ПЛАНЕТА СУМОК» была подана на имя заявителя 05.10.2009 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 08.02.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2009724536/50 в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ (далее – решение Роспатента) в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица (ООО «ОВК», Россия) товарным знаком «Планета СУМОК» по свидетельству № 305080, приоритет от 14.12.2004, товары 18, 25 и 26 классов МКТУ [1].

В Палату по патентным спорам 05.05.2011 поступило возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2009724536/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленные услуги 35 класса МКТУ и товары 18, 25 и 26 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [1] не могут быть признаны однородными или корреспондирующими в виду того, что товары это товары, а услуги это услуги, они имеют разное назначение (например, товар одежда и услуга магазина) и т.д.;

- заявленный перечень содержит услуги, сформулированные в общем виде: «услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; магазины оптовой и розничной торговли; демонстрация товаров», что свидетельствует о том, что реализовываются товары именно противопоставленных классов МКТУ;

- в процессе регистрации заявленного обозначения в адрес заявителя поступила «претензия» от правообладателя противопоставленного знака, которая впоследствии поступила в материалы дела рассматриваемой заявки как «обращение» от 08.09.2010. Указанная корреспонденция содержала ряд требований и угроз судом, что обуславливает вероятность оказания давления на эксперта при принятии решения.

В возражении также приведены примеры сосуществования сходных или тождественных знаков, охраняемых в отношении различных товаров и услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены материалы переписки по заявке № 2009724536/50.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, необидительными.

С учетом даты приоритета (05.10.2009) заявки №2009724536/50 на регистрацию знака обслуживания правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 № 4322 (далее — Правила).

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, 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; 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 установлено, что словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированную плашку, в левой части которой выполнено схематическое изображение глобуса, от которого с частичным наложением на него расположен словесный элемент «ПЛАНЕТА СУМОК» (буква «П» на фоне глобуса).

Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ: «Продвижение товаров [для третьих лиц]; Услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; Магазины оптовой и розничной торговли; Демонстрация товаров; Продвижение товаров; услуги снабженческие для третьих лиц, магазины оптовой и розничной торговли в отношении следующих товаров: Изделия из кожи и имитации кожи; Дорожные сундуки, чемоданы; зонты от дождя и солнца, трости; хлысты; Галантерея; Бумажники; Бумажники из кожи, кожзаменителя, текстиля и других материалов; Бумажники для визитных карточек; Брелоки из кожи, кожзаменителя, текстиля и других материалов; Визитницы из кожи, кожзаменителя, текстиля и других материалов; Зонты; Зонты солнечные; Зажимы для денег; Изделия для документов [кожгалантерея]; Кожгалантерея; Кошельки; Кошельки из металлических колечек; Кошельки из кожи, кожзаменителя, текстиля и других материалов; Обложки из кожи, кожзаменителя, текстиля и других материалов; Папки; Папки для нот; Перчатки; Перчатки женские и мужские из кожи, кожзаменителя, текстиля и других материалов; Портфели для документов из кожи, кожзаменителя, текстиля и других материалов; портфели мужские и женские для документов; Портфели мужские и женские; Полонтины; Помочи; Подтяжки; Платки; Ранцы; Ремни из кожи, кожзаменителя, текстиля и других материалов; Ремешки кожаные; Рюкзаки; Саквояжи; Сумки; Сумки для альпинистов; Сумки для дорожных наборов кожаные; Сумки для ношения детей; Сумки для одежды дорожные; Сумки женские; Сумки женские из кожи, кожзаменителя, текстиля и других материалов; Сумки мужские из кожи, кожзаменителя, текстиля и других материалов; Сумки на колесах; Сумки пляжные; Сумки спортивные; Сумки туристские; Сумки хозяйственные; Сумки школьные; Сундуки дорожные; Сундуки из кожи или кожкартона; Сувениры из кожи, кожзаменителя, текстиля и других материалов; Трости; Трости для зонтов; Футляры для ключей [кожаные изделия]; Чемоданы; Чемоданы плоские; Чемоданы плоские для документов; Чехлы для дождевых зонтов; Чехлы для документов из кожи, кожзаменителя, текстиля и других материалов; Шарфы; фирменный магазин

по торговле товарами указанными выше; Фирменный магазин по торговле товарами галантереи и кожгалантереи».

Противопоставленный знак [1] является комбинированным и содержит словесный элемент «Планета СУМОК», буква «О» которого выполнена в виде стилизованного изображения глобуса. Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом строчными и заглавными буквами русского языка. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 18, 25 и 26 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «ПЛАНЕТА СУМОК».

Сопоставляемые знаки выполнены буквами одного алфавита, что графически сближает знаки. Различия в исполнении букв (строчные и заглавные), а также наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента в виде плашки не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку в комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения). В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

Следует также отметить, что изобразительные элементы обозначений представляют собой изображение глобуса, т.е. они графически воспроизводят семантическое значение словесного элемента «ПЛАНЕТА», что усиливает графическое сходство знаков и приводит к выводу о подобии заложенных в обозначениях идей.

Изложенное свидетельствует о том, что в целом знаки ассоциируются друг с другом на основании всех трех факторов сходства, несмотря на отдельные их отличия.

Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что сходство сравниваемых обозначений заявителем не оспаривается.

Что касается товаров и услуг, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, необходимо отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 18, 25 и 26 классов МКТУ, относящихся к сумкам, бумажникам и их аксессуарам, а также предметам одежды и обуви, головным уборам и различным аксессуарам к ним (броши, застёжки, кружева, крючки, рюши и т.д.). Заявленное обозначение предназначено для маркировки услуг 35 класса МКТУ (продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; магазины оптовой и розничной торговли; демонстрация товаров в отношении следующих товаров: фирменный магазин), при этом услуги изложены как в общем виде, так и в частном: непосредственно связаны с товарами, указанными в перечне противопоставленного знака).

Указанное позволяет считать, что упомянутые услуги 35 класса МКТУ корреспондируют с товарами 18, 25 и 26 классов МКТУ, в связи с чем их следует признать однородными.

Довод заявителя, о том, что формулировка услуг 35 класса МКТУ в общем виде позволяет утверждать, что реализуются товары не только указанных классов МКТУ, не может быть признан убедительным, поскольку само по себе заявленное обозначение содержит в себе элемент «ПЛАНЕТА СУМОК», который вызывает ассоциации с определенными товарами и услугами. Кроме того, коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что производство товаров подразумевает их реализацию, поскольку если произведенная продукция не реализуется, она не является товаром (<http://slovari.yandex.ru/товар/БСЭ/>: товар – продукт труда, произведённый для продажи).

Маркировка однородных товаров (услуг) знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю (лицу, оказывающему услуги).

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых обозначений и однородности услуг 35 класса МКТУ товарам 18, 25 и 26 классов

МКТУ, для маркировки которых они предназначены, заявленное обозначение «ПЛАНЕТА СУМОК» и противопоставленный ему знак «Планета СУМОК» [1] являются сходными до степени смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения от 21.04.2011, оставить в силе решение Роспатента от 08.02.2011.