

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 23.06.2011, поданное по поручению ООО «Компания Вертикаль», Московская обл., Люберецкий р-н, п. Томилино (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009730612/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009730612/50 с приоритетом от 30.11.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц); выписка счетов; демонстрация товаров» и услуг 37 класса МКТУ «информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; строительство».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «ВЕРТИКАЛЬ», выполненное оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита.

Роспатентом 20.05.2011 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ «выписка счетов». Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении части услуг 35 класса и всех

услуг 37 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «ВЕРТИКАЛЬ», зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Вертикаль-Альфа», 119602, Москва, ул. Академика Анохина, д. 26, корп. 4, кв. 897,898 (свидетельство №344926 с приоритетом от 22.11.2005);

- с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «ВЕРТИКАЛЬ», зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «СпецВысотСтрой», 121108, Москва, ул. Герасима Курина, д. 10, стр. 2 (свидетельство №236472 с приоритетом от 01.07.2002).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.06.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента в части признания однородности услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения «продвижение товаров [для третьих лиц]; демонстрация товаров» заявленного обозначения и услуг 35 класса МКТУ «услуги по распространению проспектов или образцов непосредственно» противопоставленного товарного знака по свидетельству №344926. Доводы возражения сводятся к следующему:

- услуга по продвижению товаров (для третьих лиц) представляет собой услуги магазинов, торговых точек, т.е. услуг, связанных с реализацией, продажей товаров;

- услуги по распространению проспектов или образцов – это деятельность по приданию известности справочным изданиям и пробным изделиям, что никак не связано с услугами по торговой деятельности, а может быть соотнесено с выставочной или рекламной деятельностью;

- заявитель осуществляет деятельность по реализации товаров, что подтверждалось им в ходе рассмотрения дела о досрочном прекращении товарного знака по свидетельству №220107 путем предоставления соответствующих документов,

подтверждающих заинтересованность при подаче заявления в отношении указанного товарного знака;

- услуга «демонстрация товаров» также не является однородной распространению проспектов или образцов, поскольку представляет собой показ объекта, а не переход его от одного лица к другому.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №236472, а также однородность услуг 37 класса сравниваемых обозначений заявителем не оспаривается.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2009730612/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В качестве дополнения к возражению заявителем была представлена копия решения Роспатента от 18.08.2010 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №220107.

Кроме того, необходимо отметить, что на заседании коллегии, состоявшемся 25.08.2011, заявитель ходатайствовал о регистрации заявленного обозначения в отношении следующего ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), а именно услуги магазинов оптовой и розничной торговли; выписка счетов».

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (30.11.2009) поступления заявки №2009730612/50 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 подпунктом 2 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 имеющих 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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «ВЕРТИКАЛЬ», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита. Слово

«ВЕРТИКАЛЬ» подчеркнуто волнистой линией, имитирующей мазок кисти. Подчеркивающая полоса расположена между первой и последней буквами словесного элемента. Буквы в слове «ВЕРТИКАЛЬ» выровнены по верхнему краю и имеют разную высоту. Товарный знак выполнен в черно-белом цветовом сочетании. Первая и последняя буквы больше остальных и имеют увеличенную нижнюю петлю.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №344926 [1], №236472 [2] с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат иным лицам.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №344926 [1] включает в свой состав изобразительные элементы в виде комбинации различных геометрических объектов, ориентированных по вертикале и имеющих зеркальное отображение, и словесный элемент «ВЕРТИКАЛЬ», расположенный между изобразительными элементами и также вертикально ориентированный. Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Изобразительные и словесные элементы товарного знака выполнены в синей цветовой гамме. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «услуги по распространению проспектов или образцов».

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №236472 [2] представляет собой квадрат синего цвета, на фоне которого расположен словесный элемент «ВЕРТИКАЛЬ» желтого цвета, выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Принимая во внимание то, что заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения с комбинированным товарным знаком по свидетельству №236472 [2], а также однородность услуг 37 класса МКТУ сравниваемых обозначений, представляется нецелесообразным проводить анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и данного товарного знака.

Анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что сравниваемые обозначения,

имеющие ряд графических отличий, включают в свой состав в качестве основных индивидуализирующих элементов слова «ВЕРТИКАЛЬ». Фонетическое, а также смысловое тождество главного индивидуализирующего элемента сравниваемых обозначений обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в целом, что заявителем не оспаривается.

В свою очередь анализ скорректированного заявителем перечня услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц), а именно услуги магазинов оптовой и розничной торговли; выписка счетов», а также приведенные на заседании коллегии доводы заявителя позволяют коллегии палаты по патентным спорам прийти к выводу о том, что заявителем осуществляются услуги по реализации товаров через магазины оптовой и розничной торговли.

Услуги магазинов оптовой и розничной торговли имеют совершенно иное назначение с «услугами по распространению проспектов или образцов непосредственно», указанными в перечне 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1]. Услуги противопоставленного товарного знака носят рекламный характер и направлены на информирование потребителя о свойствах того или иного товара (услуги). Указанное свидетельствует о неоднородности услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о правомерности доводов экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в части его сходства до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [2] в отношении всех заявленных услуг 37 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 23.06.2011, изменить решение Роспатента от 20.05.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009730612/50.