

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

Коллегией 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, рассмотрела возражение от 11.04.2014, поданное ООО фирмой «Опт-Торг», г. Пятигорск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2012713987 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному комбинированному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 27.04.2012 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесными элементами «ВЕРШИНА», «ОПТ», «Торг», «ПЯТИГОРСК», выполненное в бело-сине-черном цветовом сочетании.

Решение Роспатента от 17.01.2014 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012713987 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении товаров 29, 30, части услуг 35 классов МКТУ;

- в отношении другой части услуг 35 класса МКТУ заявителю отказано в регистрации товарного знака ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса;

- в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение сходно со словесными товарными знаками «ВЕРШИНА», зарегистрированными ранее на имя: ЗАО «ТРАКТ», Москва по свидетельству № 263064 (приоритет от 15.04.2003, срок действия регистрации продлен до 15.04.2023) [1] и ООО Спиртзавод «Изумруд», г. Владикавказ по свидетельству № 197981 (приоритет от 03.08.1998, срок действия регистрации продлен до 03.08.2018) [2] (в настоящее время владельцем знака [2] является Лакути Б.Г., г. Владикавказ);

- при определении сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1,2] экспертизой принято во внимание то, что основным элементом в заявленном обозначении является элемент «ВЕРШИНА», поскольку именно он выполняет основную индивидуализирующую функцию товарного знака;

- словесные элементы «ОПТ», «Торг», «ПЯТИГОРСК» заявленного обозначения являются неохранными согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как указывающие на род деятельности и местонахождение/место производства товаров/услуг заявителя.

В палату по патентным спорам поступило возражение от 11.04.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 17.01.2014. Доводы возражения сводятся к следующему:

- в заявленном комбинированном обозначении основным элементом является изобразительный элемент (здание магазина), выделенный синим цветом с вертикальными белыми лучами на общем белом фоне;

- словесный элемент «ВЕРШИНА» в заявленном комбинированном обозначении не является доминирующим, поскольку выполнен белым цветом на фоне вертикальных белых лучей, за счет чего его восприятие становится трудно различимым и он воспринимается больше изобразительным элементом, чем словесным;

- неохраняемые элементы «ОПТ», «Торг», «ПЯТИГОРСК» придают заявленному комбинированному обозначению дополнительную различительную способность;

- при сравнении заявленного комбинированного обозначения, содержащего неохраняемые элементы, оценка сходства должна производиться на основе общего зрительного впечатления, формируемого, в том числе, с учетом неохраняемых элементов (Приказ Роспатента от 31.12.2009 №197 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство»);

- степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента;

- вывод о сходстве сравниваемых обозначений должен быть сделан на основе восприятия не отдельных элементов, а товарных знаков в целом (общего впечатления), а также презумпции разумности и добросовестности участников гражданских правоотношений (Постановление Президиума ВАС РФ № 2050/13 от 18.06.2013);

- на добросовестность и разумность заявителя указывают такие обстоятельства, как неоднократные публикации в печатных изданиях краевого значения, широкая известность и длительность использования заявленного обозначения на территории Ставропольского края, использование с 2004 года доменного имени и вебсайта ([www.optkmv.ru](http://www.optkmv.ru)) с указанием заявленного обозначения для индивидуализации деятельности магазинов заявителя.

На основании изложенного в возражении выражена просьба об отмене решения Роспатента от 17.01.2014 и регистрации товарного знака по заявке № 2012713987 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены копии материалов из печатных изданий на 9 л.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения от 11.04.2014, палата по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты подачи заявки (27.04.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.1 не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, общепринятые сокращенные наименования предприятий, отраслей и их аббревиатуры. Согласно пункту 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их место производства или сбыта.

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 имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 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 требованиями пункта 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 комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно требованиям пункта 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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/услуг принимаются во внимание род (вид) товаров/услуг, их назначение, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров/услуг определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному производителю.

Заявленное обозначение по заявке № 2012713987 представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «ВЕРШИНА», «ОПТ», «Торг», «ПЯТИГОРСК», выполненными буквами русского алфавита, стандартным шрифтом. При написании элементов «ВЕРШИНА», «ОПТ», «ПЯТИГОРСК», первой

буквы элемента «Торг» использованы заглавные буквы. Остальные буквы словесного элемента «Торг» выполнены строчными. Элементы «ОПТ», «Торг», «ПЯТИГОРСК» размещены слева в верхней части от изобразительного элемента в виде треугольника со срезанными углами по основанию. Поле треугольника синего цвета заполнено вертикальными тонкими линиями белого цвета. На фоне треугольника и линий выполнен словесный элемент «ВЕРШИНА» белого цвета. Регистрация комбинированного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 29, 30 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне заявки в бело-синем цветовом сочетании.

Следует отметить, что согласно пункту 6.3.2 «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 «при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный». В заявленном обозначении словесный элемент «ВЕРШИНА» не утратил словесного характера, легко прочитывается, обладает крупными размерами, что способствует его доминированию в обозначении, при этом он занимает центральное место на фоне изобразительного элемента и именно с него начинается осмотр объекта. Таким образом, основным элементом заявленного обозначения является словесный элемент «ВЕРШИНА». Вследствие изложенного довод заявителя в части ссылки на Приказ Роспатента от 31.12.2009 №197 в части формирования общего впечатления при оценке сходства сравниваемых обозначений признан коллегией неубедительным.

Словесные элементы «ОПТ», «Торг», «ПЯТИГОРСК» заявленного обозначения являются неохраняемыми согласно положению пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что правомерно указано в решении Роспатента и заявителем не оспаривается.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству № 263064 с приоритетом от 15.04.2003 (срок действия регистрации продлен до 15.04.2023) представляет собой словесное обозначение «ВЕРШИНА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку

[1] предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 197981 с приоритетом от 03.08.1998 (срок действия регистрации продлен до 03.08.2018) представляет собой словесное обозначение «ВЕРШИНА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена, в том числе в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1,2] правомерен, за счет фонетического и семантического тождества доминирующих словесных элементов «ВЕРШИНА». Визуально заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1,2] близки за счет использования при написании сравниваемых словесных составляющих «ВЕРШИНА» заглавных букв русского алфавита. Таким образом, сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом.

В отношении однородности сравниваемых услуг коллегия отмечает следующее.

Часть услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, являются однородными по отношению к услугам 35 класса МКТУ противопоставленного знака [1], услугам 35, 42 классов МКТУ знака [2], поскольку имеют одинаковое назначение, условия реализации, круг потребителей, относятся к одному роду (виду) услуг [продвижение и реализация товаров на рынке, услуги в области организации и обеспечения деятельности коммерческих предприятий].

Также коллегией выявлено, что другая часть заявленных услуг 35 класса МКТУ («прокат офисного оборудования и аппаратов»), в отношении которой было отказано в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, не является однородной услугам 35 класса МКТУ, указанным в перечне свидетельства противопоставленного знака [1], и услугам 35, 42 классов МКТУ противопоставленного знака [2], поскольку они относятся к разным сегментам рынка и родам (видам) услуг и направлены на удовлетворение разных интересов потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1,2] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения в отношении части услуг 35 класса МКТУ требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным. В отношении услуги 35 класса МКТУ «прокат офисного оборудования и аппаратов» экспертизой ошибочно сделан вывод о несоответствии заявленного обозначения положениям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В силу независимого делопроизводства по заявкам упомянутое заявителем Постановление Президиума ВАС РФ № 2050/13 от 18.06.2013 в части применения норм оценки сходства сравниваемых обозначений не может быть учтено в рамках настоящего дела.

В части приведенных заявителем копий печатных изданий коллегия отмечает, что представленный источник не опровергает наличие «старших» прав у иных лиц на сходные товарные знаки, зарегистрированные в отношении однородных услуг.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 11.04.2014, изменить решение Роспатента от 17.01.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012713987.**