

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 25.07.2013, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Звездочка - сервис», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011707676, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011707676 с приоритетом от 17.03.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде пятиконечной звезды неправильной формы, расположенной на фоне двух эллипсов, и расположенный справа от изобразительного элемента словесный элемент «ЗВЕЗДОЧКА», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация знака испрашивается в темно-голубом, голубом, светло-голубом, желтом и белом цветовом сочетании.

Роспатентом 10.01.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении всех товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:

- «ЗВЕЗДОЧКА» (свидетельство №267837 с приоритетом от 21.08.2000), «ЗВЕЗДА» (свидетельство №412012 с приоритетом от 15.02.2008) и словесным обозначением «Звёздочки» (заявка №2010736872 с приоритетом от 16.11.2010), зарегистрированными и ранее заявленным в отношении однородных услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», 140032, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Гаражная, д. 14;

- «ZVEZDA» (свидетельства №375436, №375435 с приоритетом от 15.06.2007) и «ЗВЕЗДА» (свидетельства №290974, №279431 с приоритетом от 17.07.2003), зарегистрированными в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Эс.Пи.Ай. Ай.Пи. СиАйЭс», 127006, Москва, ул.Долгоруковская, 34, стр. 2;

- «ЗВЕЗДА» (свидетельства №332524, №332523 с приоритетом от 03.03.2005, свидетельство №332970 с приоритетом от 18.02.2005), зарегистрированными в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ на имя Федерального государственного унитарного предприятия «Единая телерадиовещательная система Вооруженных Сил Российской Федерации», 119160, Москва, Колымажный пер., 14;

- «ZVEZDA» (свидетельство №387982 с приоритетом от 16.11.2007) и «ЗВЕЗДА» (свидетельство №223927 с приоритетом от 31.07.2000), зарегистрированными в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ и 42 класса МКТУ, однородных услугам 41 класса МКТУ на имя «Новосфера Лимитед», Леониду, 16, Акрополи, 2007, Никосия, Кипр;

- «ЗВЕЗДА» (свидетельство №285656 с приоритетом от 16.01.2004), зарегистрированным в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Спорт-Экспересс», 117049, Москва, ул. Донская, 4, стр. 1;

- «ЗВЕЗДА» (свидетельство №200756 с приоритетом от 26.10.1999), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ и 42 класса МКТУ, однородных услугам 35 класса МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «Журнал Звезда», 191028, Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 20.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.07.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сокращает перечень услуг, приведенный в заявке, испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении услуг 36 класса МКТУ;

- в связи с тем, что заявитель ограничил перечень услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению, услугами 36 класса МКТУ, товарные знаки по свидетельствам №290974, №279431, №375436, №375435, №332524, №412012, №332970, №200756, №285656, №223927, №387982, №332523 более не могут служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- услуга «наем помещений для сдачи их в аренду», указанная в 35 классе МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №267837, не однородна услугам 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленному обозначению;

- заявленное обозначение используется в качестве названия торгового центра длительное время, в связи с чем, оно приобрело дополнительную различительную способность в результате его использования до даты приоритета заявленного обозначения и известно широкому кругу потребителей;

- по мнению заявителя, регистрация товарного знака по свидетельству №267837 и подача заявки на регистрацию товарного знака №2010736872 имеет признаки недобросовестной конкуренции;

- право на фирменное наименование «ЗВЕЗДОЧКА» у заявителя возникло ранее даты приоритета противопоставленных обозначений, в связи с чем, их регистрация противоречит пункту 8 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011707676 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие копии документов:

- страницы из издания «Таганка. История, культура, природа, предприятия, люди», М, Управа Таганского района г. Москвы, 2006 г. [1];

- свидетельство о государственной регистрации права от 16.07.2007 на имя ЗАО «Финансово-промышленная компания «РПБ» [2];

- согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от ЗАО «Финансово-промышленная компания «РПБ» от 29.05.2013 .[3];

- справка о принадлежности доменного имени www.звездочка.рф .[4];

- учредительные документы и свидетельство о постановке на учет российской организации ООО «Звездочка-сервис» в налоговом органе [5].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, необидительными.

С учетом даты (17.03.2011) поступления заявки №2011707676 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 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 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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, 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 пункте 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде пятиконечной звезды неправильной формы, расположенной на фоне двух эллипсов, и расположенный справа от изобразительного элемента словесный элемент «ЗВЕЗДОЧКА», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация знака испрашивается в темно-голубом, голубом, светло-голубом, желтом и белом цветовом сочетании в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №223927, №285656, №200756, №375435, №290974 представляют собой словесные обозначения «ЗВЕЗДА», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [6].

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №387982, №375436, №279431 представляют собой словесные обозначения «ZVEZDA», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита [7].

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №332523, №332970, №332524 представляют собой комбинированные обозначения, включающие изобразительный элемент в виде стилизованного изображения звезды и расположенный внизу словесный элемент «ЗВЕЗДА», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [8].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №412012 представляет собой комбинированное обозначение в виде растительной рамки, в центре которой расположен словесный элемент «ЗВЕЗДА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [9].

Правовая охрана знакам [6-9] предоставлена в том числе, в отношении услуг 35, 41, 43 и 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №267837 представляет собой словесное обозначение «ЗВЕЗДОЧКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита [10]. Знак зарегистрирован, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, в частности «наем помещений для сдачи их в аренду».

Противопоставленное обозначение по заявке №2010736872 представляет собой словесное обозначение «Звёзочки», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита [11]. Регистрация обозначения испрашивается, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Анализ материалов возражения и противопоставленных знаков [6-11] показал следующее.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что поскольку заявителем ограничен объем притязаний услугами 36 класса МКТУ, анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленных обозначений [10, 11].

Вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных обозначений [10, 11] в силу фонетического, семантического и графического сходства словесных элементов «ЗВЕЗДОЧКА/Звёзочки/ЗВЕЗДОЧКА», заявителем не оспаривается.

Анализ однородности услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [10] показал следующее.

Анализ однородности услуг показал, что согласно словарно-справочным материалам (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике» - «<http://dic.academic.ru>»):

- наем – это предоставление одной стороной (наймодателем) другой стороне (нанимателю) имущества во временное пользование за определенную плату;
- аренда – это отдача имущества в наем за известную ренту, наемную плату.

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что услуга 35 класса МКТУ «наем помещений для сдачи их в аренду», в отношении которой зарегистрирован противопоставленный товарный знак [10] однородна услугам 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью», в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, поскольку они относятся к одной родовой группе, имеют одно назначение (предоставление имущества во временное пользование), имеют одинаковые условия их оказания и рассчитаны на один круг потребителей.

Довод экспертизы относительно однородности услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения и в отношении которых испрашивается регистрация противопоставленному обозначению [11] заявителем не оспаривается.

Указанное обуславливает вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные обозначения [10, 11], ассоциируются между собой в целом и предназначены для маркировки однородных услуг и, следовательно, регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака может привести к смешению в гражданском обороте услуг, маркированных этими знаками.

Довод заявителя о том, что заявитель продолжительное время использует заявленное обозначение в отношении услуг 36 класса МКТУ, не опровергает выводов о сходстве знаков.

Мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №267837 и подача заявки на регистрацию товарного знака №2010736872 имеет признаки недобросовестной

конкуренции, носит декларативный характер и не может быть рассмотрено в рамках рассматриваемого возражения.

Что касается довода о том, что право на фирменное наименование «ЗВЕЗДОЧКА» у заявителя возникло ранее даты приоритета противопоставленных обозначений, в связи с чем, их регистрация противоречит пункту 8 статьи 1483 Кодекса, то коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что данный довод может лечь в основу возражений, поданных в соответствии с пунктом 2 статьи 1512 Кодекса, согласно которому предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В связи с этим у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 25.07.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 10.01.2013.