

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.05.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006723716/50, поданное ООО «Производственная компания «Продмаш», Россия (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака, было заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «СЕВЕР». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 6, 7, 11, 20, 35, 37, 39, 40 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.04.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным знаком со словесным элементом «СЕВЕР» (свидетельство №215878 с приоритетом от 27.01.2000) и словесными товарными знаками «СЕВЕР» (свидетельство №226843 с приоритетом от 25.12.2000), «СЕВЕР» (свидетельство №236782 с приоритетом от 08.08.2001), ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных товаров и услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.05.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к следующему:

- заявителем было подано в Палату по патентным спорам заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №226843, по результатам рассмотрения которого Палатой по патентным спорам было принято решение о досрочном прекращении правовой охраны данного товарного знака полностью;
- относительно противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №215878 и №236782 заявитель согласен с мнением экспертизы.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 18.04.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака с учетом скорректированного перечня товаров.

До даты заседания коллегии заявителем было представлено в Палату по патентным спорам ходатайство о переносе рассмотрения возражения на более поздний срок, поскольку на тот момент запись о прекращении правовой охраны товарного знака еще не была внесена в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр). Рассмотрев указанное ходатайство, коллегия Палаты по патентным спорам приняла решение отказать в его удовлетворении, поскольку сочла данное обстоятельство не влияющим на возможность объективного рассмотрения возражения.

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

С учетом даты (18.08.2006) поступления заявки №2006723716/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон

Российской Федерации от 23.09.1992г. №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила ТЗ).

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Пунктом 14.4.2.4 Правил ТЗ установлено, что 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) Правил ТЗ, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на

основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ.

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 ТЗ).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака комбинированное обозначение представляет собой заключенное в горизонтально вытянутый овал слово «СЕВЕР», выполненное в оригинальной графической манере. Под словесным элементом расположена широкая полоса; под буквой «В» находится стилизованное изображение белого медведя.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №226843 представляет собой словесное обозначение «СЕВЕР», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сопоставительный анализ обозначения по заявке №2006723716/50 и противопоставленного товарного знака показал, что они являются сходными до степени смешения.

Анализ сравниваемых обозначений по фонетическому и семантическому признакам показал, что противопоставленное обозначение «СЕВЕР» по свидетельству №226843 полностью входит в заявленное обозначение со словесным элементом «СЕВЕР», и, соответственно, они несут одинаковую смысловую нагрузку.

В отношении графического признака нужно отметить, что в комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный элемент. Учитывая то, что,

несмотря на определенную оригинальность, шрифт словесного элемента является прямым и жирным, а также то, что изображение белого медведя в заявлении обозначении по размеру сопоставимо с одной буквой словесного элемента, визуальное отличие не играет решающей роли при сравнении знаков.

Таким образом, ассоциирование обозначений в целом достигается за счет фонетического и семантического вхождения, а также графического сходства их словесных элементов.

Анализ перечней товаров и услуг 6, 7, 11, 20, 35, 37, 39, 40 классов МКТУ, указанных в заявке №2006723716/50, и товаров и услуг соответствующих классов МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 226843 показал, что они однородны. Заявителем данный вывод не оспаривался.

Доводы заявителя относительно того, что товарный знак по свидетельству № 226843 не должен учитываться в качестве противопоставления по заявке №2006723716/50, так как его правовая охрана была досрочно прекращена в связи с неиспользованием, не могут быть приняты во внимание ввиду того, что при рассмотрении возражений на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности Палата по патентным спорам оценивает правомерность решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению в Палате по патентным спорам.

По сведениям Палаты по патентным спорам на дату принятия возражения к рассмотрению (25.06.2008) товарный знак №226843 действовал.

В результате рассмотрения возражения от 20.05.2008 коллегией Палаты по патентным спорам было установлено, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, в связи с чем вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, и решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 20.05.2008 и оставить в силе  
решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной  
собственности от 18.04.2008.**