

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 26.06.2007, поданное Исаковым Д.Ю., Россия (далее - лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы об отказе в регистрации комбинированного товарного знака со словесным элементом «ЗВЕЗДНЫЙ КИТ», при этом установлено следующее.

Заявка № 2005714271/50 на регистрацию обозначения «ЗВЕЗДНЫЙ КИТ» была подана 14.06.2005 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне, заявитель – Исаков Д.Ю., Россия.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным. Изобразительный элемент выполнен в виде стилизованного изображения кита белого цвета с черным контуром. Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «ЗВЕЗДНЫЙ КИТ», выполненный в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Слово «КИТ» выполнено курсивом.

Федеральным институтом промышленной собственности 17.04.2007 вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005714271/50 для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В решении экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными знаками на имя других лиц в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. В этой связи были противопоставлены знаки:

- комбинированный «КИТ КОНСАЛТИНГ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», свидетельство № 261105, приоритет 01.11.2002, ООО «Фирма «Консалтинг, Информационные технологии» [1];
- комбинированный «КИТ», заявка № 2004716972/50, приоритет 28.07.2004, ОАО «КИТ-Кэпитал» [2];
- комбинированный «КИТ», свидетельство № 172581, приоритет 12.11.1996, ЗАО «Коммерция. Информатика. Техника» [3].

В Палату по патентным спорам 23.07.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005714271/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не сходно с противопоставленным товарным знаком [1] по всем трем критериям: фонетически, графически и семантически. Словосочетание «КОНСАЛТИНГ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» является неохраняемым элементом, однако влияет на фонетику товарного знака. Графически сравниваемые обозначения создают разное зрительное впечатление;
- дополнение существительного «КИТ» прилагательным «ЗВЕЗДНЫЙ» изменяет его смысловое значение (кит – морское животное), превращая его в фантастическое обозначение и наполняя его образностью и ассоциациями, тогда как в противопоставленном товарном знаке сочетание букв «КИТ» представляет собой аббревиатуру неохраняемого словосочетания «КОНСАЛТИНГ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»;
- заявленное обозначение может вызывать ассоциации с ночным звездным небом, созвездием или с известностью и счастливой судьбой. Существует созвездие «КИТ», содержащее 170 звезд, видимых невооруженным глазом;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], относятся к компьютерам и оргтехнике, т.е. услуги, связанные с информационными технологиями, сфера деятельности

заявителя – магазин, специализирующийся на реализации продовольственных продуктов, т.е. услуги сравниваемых обозначений имеют разный круг потребителей;

- по противопоставленной заявке [2] вынесено решение об отказе в регистрации;

- на дату вынесения экспертизой решения об отказе в регистрации противопоставленный товарный знак [3] утратил действие в связи с истечением срока охраны, вместе с тем, заявитель считает сравниваемые знаки также несходными по всем трем критериям сходства;

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [3], связаны с экономической деятельностью, в связи с чем однородными можно признать только услуги «изучение рынка, исследования в области маркетинга», которые заявитель согласен исключить.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копии распечаток противопоставленных регистраций и заявленного обозначения на 5 л. [1];
- копии материалов по переписке с экспертизой на 8 л. [2];
- распечатки Интернет-ресурсов на 2 л. [3];
- копия конверта на 1 л. [4].

На основании изложенного лица, подавшее возражение, просит признать недействительным решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ. В возражении также указано, что возможно исключение таких услуг как: «изучение рынка; исследования в области маркетинга».

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

С учетом даты приоритета (14.06.2005) заявки №2005714271/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанные Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не допускается регистрация товарных знаков, тождественных или сходных до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2.4 Правил 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, 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 по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) 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. Изобразительный элемент выполнен в виде стилизованного изображения кита, справа от которого

расположен словесный элемент «ЗВЕЗДНЫЙ КИТ», выполненный в две строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Слово «КИТ» выполнено курсивом.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным. В верхней части обозначения расположены буквы «КИ» и квадрат с вписанным в него стилизованным изображением китового хвоста, зрительно образующим букву «Т». Ниже расположена надпись «КОНСАЛТИНГ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», выполненная в три строки стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Надпись исключена из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак [2] является комбинированным. В левой части расположен квадрат с вписанным в него стилизованным изображением кита в шляпе. Справа размещен словесный элемент «КИТ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак [3] является комбинированным и представляет собой круг, в нижней левой части которого размещено стилизованное изображение китового хвоста. В верхней части круга по центру выполнена надпись «КИТ» стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения и предоставлена противопоставленным товарным знакам, являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как род-вид.

Анализ словарей русского языка (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что слово «кит» является лексической единицей и означает: крупнейшее морское млекопитающее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленным знаком [1] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе элемент «КИТ», что фонетически сближает знаки.

Относительно семантики заявленного обозначения необходимо отметить, что слова «ЗВЕЗДНЫЙ» и «КИТ» по отдельности являются лексическими единицами русского языка, при этом в заявлении они образуют фантазийное словосочетание, которое порождает семантические образы, связанные со звездным небом, звездами и созвездиями. Указанное отличие усугубляется различным графическим исполнением обозначений. Таким образом, сравниваемые обозначения производят различное общее зрительное впечатление и вызывают различные ассоциации, влияющие на запоминание образа маркировки.

Изложенное позволяет сделать вывод об отсутствии сходства до степени смешения заявленного обозначения «ЗВЕЗДНЫЙ КИТ» с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении услуг 35 класса МКТУ, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона следует признать неправомерным.

Относительно противопоставленных товарных знаков [2, 3] необходимо отметить следующее.

Правовая охрана товарного знака [3] была прекращена в связи с истечением срока действия регистрации 12.11.2006, то есть до даты подачи возражения (23.07.2007).

Товарный знак по заявке № 2004716972/50 был зарегистрирован 06.07.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 329134. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ, при этом услуги, однородные услугам 35 класса МКТУ заявленного обозначения, были исключены из перечня свидетельства.

Таким образом, основания для учета указанных экспертизой противопоставлений [2, 3] в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона отсутствуют.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:
**удовлетворить возражение от 26.06.2007, отменить решение экспертизы
от 17.04.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке
№ 2005714271 в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:**

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г
(511)

35 агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; изучение рынка; исследования в области маркетинга; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе через магазины; распространение образцов; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.