

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 (далее ГК РФ), 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, рассмотрела возражение от 24.12.2009 на решение Роспатента от 08.10.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008710852/50, поданное ОАО «Норд-Вест Ф.К.», г. Мурманск, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2008710852/50 с приоритетом от 10.04.2008 является Открытое акционерное общество «Норд-Вест Ф.К.» с адресом местонахождения: 183039, г. Мурманск, ул. Рогозерская, 15, (далее – заявитель). Регистрация товарного знака испрашивается в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию заявленного обозначения, приведенному в документах заявки, в качестве товарного знака заявлена оригинальная стилизованная композиция логотипа «Nord-West», являющегося фирменным наименованием заявителя на немецком языке и в переводе означающего «северо-запад».

По результатам экспертизы заявленного обозначения по заявке № 2008710852/50 принято решение Роспатента от 08.10.2009 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 качестве товарного знака в отношении товаров 29 и 30 классов МКТУ по мотивам несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), поскольку оно сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «North-West» по свидетельству № 357380 с приоритетом от 06.03.2006, зарегистрированным на

имя Общества с ограниченной ответственностью «Рыбстандарт», 188903, Ленинградская область, Выборгский район, пос. Барышево, для товаров 29 класса МКТУ однородных заявленным товарам 29 класса МКТУ;

- комбинированным товарным знаком со словесным элементом «НОРД-ВЕСТ» по свидетельству № 196383 с приоритетом от 12.05.1998, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества «НОРД-ВЕСТ», 454053, г. Челябинск, ул. Дальняя вторая, д. 1, для товаров 29 и 30 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 29 и 30 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.12.2009 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 08.10.2009. Возражение содержит следующие доводы:

- товарный знак по свидетельству № 196383 противопоставлен неправомерно, поскольку товары, указанные в перечне противопоставленного товарного знака, не являются идентичными заявленным товарам, в частности, в 29 классе МКТУ отсутствует рыбная и мясная продукция, а в 30 классе отсутствует мука (в том числе пюре);

- логотип «Nord West» это фирменное наименование заявителя, исключительное право на которое он приобрел с 1989 года, то есть до даты приоритета противопоставленного товарного знака;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 357380 визуально отличается от заявленного обозначения, поскольку в противопоставленном товарном знаке акцент делается на изобразительном элементе в виде рыбок в центре и словах «Рыбка Fishka», и именно эти элементы в итоге определяют общее зрительное впечатление.

К возражению приложены следующие материалы:

- справка Министерства финансов СССР № 05-06-01 от 12.06.1989 на 1 л. [1];
- свидетельство о государственной регистрации предприятия с иностранными инвестициями № 466СП-1147 от 17.07.1992 на 1 л. [2];
- постановление главы Администрации Мурманской области № 229 от 12.05.1997 на 1 л. [3];

- протокол № 20 общего собрания акционеров от 31.05.1996 на 5 л. [4];
- устав ОАО «Норд-Вест Ф.К» на 3 л. [5];
- свидетельство о государственной регистрации ОАО «Норд-Вест» № 83 от 07.07.1989, № 380 от 17.07.1992, № 87 от 09.03.1993, № 2045100179958 от 16.09.2004 на 4 л. [6];
- свидетельство о постановке на налоговый учет на 1 л. [7];
- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке № 2008710852 на 2 л. [8];
- ответ заявителя на уведомление по заявке № 2008710852 на 2 л. [9];
- решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008710852 на 4 л. [10];

На основании изложенных доводов в возражении изложена просьба отменить решение Роспатента от 08.10.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты приоритета (10.04.2008) заявки № 2008710852/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет ГК РФ и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее—Правила).

Согласно пункту 6 статьи 1483 ГК РФ 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 Правил 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 выявляют признаки, характеризующие соответственно словесные и изобразительные обозначения согласно пунктам 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил. Сравнение выявленных признаков проводится по правилам сравнения между собой соответственно словесных и изобразительных элементов, кроме того согласно пункту 14.4.2.4 Правил должна исследоваться значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в сравниваемых обозначениях.

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.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 представляет собой комбинированное обозначение, содержащее словесное обозначение «NORD WEST». Первое слово выполнено латинскими буквами синего цвета крупным шрифтом, и на его фоне расположено слово «WEST», выполненное латинскими буквами красного цвета шрифтовыми элементами меньшего размера.

Заявленному обозначению противопоставлены следующие товарные знаки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 357380 [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изображения круга серого цвета, в центре которого на белом фоне расположены стилизованные изображения рыб. По дуге круга расположены словесные элементы «РЫБКАФИШКА North West». При этом особенность противопоставленного товарного знака [1] заключается в том, что словесный элемент «РЫБКАФИШКА» образован от видового наименования товара «рыба» с добавлением морфемы «-ка». Это обстоятельство позволяет констатировать, что в противопоставленном товарном знаке [1] основная различительная способность приходится на слово «North West» за счет высокой степени вероятности того, что в сознании потребителя элемент «РЫБКАФИШКА» может ассоциироваться с видовым наименованием товара.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 196383 [2] представляет собой словесный товарный знак «НОРД-ВЕСТ», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для товаров 30 класса МКТУ – крупы пищевые; манная крупа.

Учитывая изложенное при анализе сходства заявленного комбинированного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков за основу должно быть взято сравнение словесных элементов «NORD WEST», «NORTH WEST», «НОРД ВЕСТ».

Заявленное обозначение фонетически сходно и семантически тождественно словесному элементу «NORTH WEST» противопоставленного товарного знака [1], что позволяет признать сравниваемые обозначения сходными.

Фонетическое и семантическое тождество заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] очевидно.

Различное графическое написание словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] не является решающим, поскольку звуковой фактор и смысловая связь от этого не меняются.

Обращение к перечням товаров, в отношении которых были зарегистрированы противопоставленные товарные знаки и в отношении которых заявлено рассматриваемое обозначение, показало следующее.

Товарный знак [1] зарегистрирован, в частности, для товаров 29 класса МКТУ икра; клей рыбий пищевой; консервы рыбные; лосось; мука рыбная для употребления в пищу; продукты рыбные; рыба [неживая]; рыба консервированная; сардины; сельдь. Приведенные товары 29 класса МКТУ совпадают с товарами 29 класса МКТУ рассматриваемой заявки, а именно, продукты рыбные; субпродукты; рыба (неживая); рыба консервированная.

Что касается товара 29 класса МКТУ - мясо, то он не является однородным товарам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак [1].

Относительно заявленного товара 30 класса МКТУ мука (в том числе пюре) следует отметить, что он однороден товару 30 класса МКТУ - манная крупа, в

отношении которых зарегистрирован товарный знак [2], в силу того, что относятся к одному и тому роду товаров (зерновые продукты), имеют одинаковый состав (молотая пшеница), способ производства (помол), назначение (вспомогательная добавка для приготовления блюд), условия реализации (в точках реализации круп), неограниченный круг потребителей.

Принимая во внимание изложенное, заявленное обозначение в целом является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1, 2] в отношении однородных товаров 29 (за исключением мяса) и 30 класса МКТУ, а вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 ГК РФ, является частично правомерным. В отношении товара 29 класса МКТУ – «мясо» регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения о принадлежности заявителю исключительного права на фирменное наименование, которое возникло раньше даты приоритета противопоставленных товарных знаков, со ссылкой на материалы [1-10], приведены без учета того, что норма пункта 6 статьи 1483 ГК РФ имеет целью защищать исключительные права на старшие товарные знаки. Наличие правовой охраны фирменного наименования не является основанием для предоставления правовой охраны товарному знаку.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 24.12.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 08.10.2009 и зарегистрировать товарный знак в отношении следующего перечня товаров:

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

(591) красный, синий, белый.

(511)

29 - мясо.

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