

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, рассмотрела возражение от 14.08.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 263064, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Вершина-Люкс» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Словесный товарный знак по заявке №2003707898/50 с приоритетом от 15.04.2003 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 04.02.2004 за № 263064 на имя Закрытого акционерного общества «ТД ТРАКТ», 103001, Москва, Трехпрудный пер., 11-13, стр. 2, (далее – правообладатель) в отношении товаров 09, 17, 21, 25 и услуг 35 классов МКТУ. Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации на основании регистрации Роспатентом договора отчуждения исключительного права на товарный знак от 10.02.2009 № РД0046760 правообладателем товарного знака по свидетельству № 263064 является ЗАО «ТРАКТ», 109429, Москва, 14-й км МКАД, домовладение 10.

В соответствии с описанием заявленного обозначения, приведенным в материалах заявки, в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение естественного происхождения «ВЕРШИНА», являющееся фантазийным и семантически нейтральным для указанного перечня товаров и услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 14.08.2008 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 263064.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемая регистрация произведена с нарушением пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от

23.09.1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон), так как оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком лица, подавшего возражение.

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

- в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 277339 доминирует словесный элемент VERSHINA благодаря словесному характеру и выделению цветом и размером. Выполненный латиницей словесный элемент «VERSHINA» это транслитерация слова «ВЕРШИНА», входящего в состав фирменного наименования владельца знака;

- оспариваемый товарный знак фонетически тождественен доминирующему словесному элементу товарного знака, принадлежащего лицу, подавшему возражение;

- приведенные в сопоставляемых перечнях услуги 35 класса МКТУ предназначены для самого широкого круга потребителей, что с учетом фонетического тождества знаков ведет к высокому риску смешения потребителями фирм, оказывающих такие услуги.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 263064 недействительным частично, как произведенное в нарушение пункта 1 статьи 7 Закона.

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 263064 и дате рассмотрения возражения, назначенной на 05.10.2009. На заседании коллегии правообладатель отсутствовал и не воспользовался своим правом представления в Палату по патентным спорам отзыва на возражение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты поступления заявки № 2003707898/50 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и

Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее—Правила).

В соответствии с пунктом 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 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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 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(2) 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 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

Согласно пункту 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.

Оспариваемый товарный знак является словесным и представляет собой слово «ВЕРШИНА», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак является комбинированным обозначением и представляет собой сочетание словесного элемента VERSHINA, выполненного крупным жирным шрифтом, над которым расположен изобразительный элемент в виде красного треугольника, а под ним более мелким шрифтом выполнены неохраняемые словесные элементы «ADVERTISING AGENCY».

«Сильным» элементом противопоставленного товарного знака, несущим в себе основную различительную способность, является наиболее запоминающийся словесный элемент «VERSHINA», поскольку с него начинается восприятие обозначения, его шрифтовые элементы выполнены в контрасте и имеют крупные размеры. Словесный элемент «VERSHINA» легче запоминается, на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом, и именно он позволяет индивидуализировать товар конкретного производителя.

Учитывая изложенное, при определении сходства оспариваемого и противопоставленного товарных знаков за основу должно быть взято сравнение словесных элементов «ВЕРШИНА» и «VERSHINA».

Фонетическое тождество сравниваемых словесных элементов очевидно.

Поскольку слово «VERSHINA» по своей сути является транслитерацией буквами латинского языка слова «ВЕРШИНА», то можно говорить о семантическом сходстве сравниваемых обозначений.

Различия в шрифтах не влияют на вывод о сходстве, поскольку графические различия не позволяют говорить об утрате элементами словесного характера, в связи с чем графический критерий сходства в данном случае является второстепенным.

Согласно возражению и дополнению к нему от 05.10.2009 (приложение 1 к протоколу заседания коллегии палаты по патентным спорам от 05.10.2009) правовая охрана товарного знака по свидетельству №263064 оспаривается в отношении услуг 35 класса МКТУ – продвижение товаров (для третьих лиц), демонстрация товаров, организация выставок и ярмарок в коммерческих и рекламных целях, поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц).

Обращение к перечням услуг, в отношении которых была предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, показало следующее.

Услуги 35 класса МКТУ – продвижение товаров [для третьих лиц], организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях, указанные в перечне регистрации оспариваемого товарного знака, тождественны услугам противопоставленной регистрации.

Услуга 35 класса МКТУ – демонстрация товара однородна вышеупомянутой услуге по продвижению товаров для третьих лиц, оказываемой торговыми организациями, поскольку она является составным элементом комплекса услуг по продвижению товара. Услуга осуществляется предприятиями, ведущими розничную торговлю, которые демонстрируют товары, как в собственных торговых помещениях, так и через представителей фирмы выезжающих к потенциальным покупателям.

Услуга 35 класса МКТУ – поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц] однородна услуге «интерактивная реклама в компьютерной сети», поскольку размещению рекламной информации в информационно-коммуникационной сети Интернет предшествует осуществление поиска аналогичной информации и ее учет при подготовке рекламной информации.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 14.08.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 263064 недействительным частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров/услуг:**

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

(511)

- 09 - Защитная обувь [от несчастных случаев, излучения и огня]; защитные каски, шлемы; защитные маски; защитные перчатки и рукавицы; индивидуальные средства защиты при авариях; козырьки для защиты глаз от яркого света; одежда для защиты от несчастных случаев, излучения и огня; одежда для защиты от огня; перчатки для защиты от рентгеновского излучения для промышленных целей; перчатки и рукавицы защитные из асбестовых тканей, экраны для защиты лица рабочего.
- 17 - изоляционные перчатки защитные.
- 21 - перчатки для домашнего хозяйства; перчатки для полирования; перчатки для садово-огородных работ.
- 25 - одежда, обувь, головные уборы, перчатки, варежки, комбинезоны [одежда], халаты, фартуки [одежда].
- 35 - изучение рынка, исследования в области маркетинга, агентства по импорту - экспорту, по коммерческой информации; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной торговлей; снабженческие услуги для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], помощь в управлении промышленными или коммерческими предприятиями.