

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 - 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 №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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 06.06.2008, поданное Производственной Часовой Компанией «Рекорд», Москва, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006719268/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006719268/50 с приоритетом от 17.02.2006 заявлено на регистрацию на имя Производственной Часовой Компании «Рекорд», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 14 класса МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее графический элемент в виде стилизованного изображения пятиконечной звезды, образованной пятью равнобедренными треугольниками, и словесный элемент «SOYUZ» (транслитерация слова «союз»).

Роспатентом 19.02.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006719268/50 ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведенного автоматизированного поиска экспертизой были выявлены ранее зарегистрированные в отношении товаров 14 класса

МКТУ на имя других лиц сходные до степени смешения с заявленным обозначением:

- товарный знак «СОЮЗ» по свидетельству №195833 [1] с приоритетом от 30.06.1999, зарегистрированный на имя ООО «Производственная Часовая Компания «Рекорд», 121351, Москва, ул. Молодогвардейская, 57, стр. 3;

- товарный знак «SOYUZ» по свидетельству №297159 [2] с приоритетом от 25.05.2005, зарегистрированный на имя ООО «Производственная Часовая Компания «Рекорд», 121351, Москва, ул. Молодогвардейская, 57, стр. 3;

- изобразительное обозначение по заявке №2006703525/50 [3] с приоритетом от 17.02.2006, заявленное на имя ООО «Производственная Часовая Компания «Рекорд», 121471, Москва, Можайское ш., 29/2, стр. 1;

- изобразительный элемент комбинированного знака по международной регистрации №647015 [4], произведенной в Международном бюро ВОИС 10.07.1997 на имя компании LES COMPLICES societe anoyne 20, rue Rabelais, F-93100 MONTREUIL SOUS BOIS (FR).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 06.06.2008 на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- 01.02.2008 было направлено письмо с просьбой считать заявку №2006703525/50 отозванной;

- кроме того, по заявке №2006703525/50 было вынесено решение от 16.11.2007 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, но регистрационная пошлина не была уплачена;

- таким образом, заявка №2006703525/50 должна считаться в любом случае отозванной;

- противопоставленный знак по международной регистрации №674015 представляет собой слово «COMPLICES» (в переводе с французского языка

«сообщники» или «соучастники») в котором буква «О» выполнена в виде пятиконечной звезды на фоне круга;

- заявленное обозначение представляет собой пять треугольников, симметрично расположенных относительно центра, и словесный элемент «SOYUZ» под ними;

- пространство между треугольниками действительно создаёт подобие звезды, но говорить о том, что изобразительный элемент заявленного обозначения представляет собой изображение звезды, не приходится, так как у «звезды» отсутствуют углы;

- изобразительные элементы в анализируемых обозначениях имеют существенные отличия (у сопоставляемых элементов отсутствует симметрия и общая внешняя форма), что позволяет признать их несходными даже без учета словесных элементов;

- кроме того, изображение пятиконечной звезды (в равной степени, как и корон, щитов и некоторых других элементов) обладает крайне низкой различительной способностью в виду частоты использования пятиконечных звезд в знаках различных изготовителей товаров;

- доминирующими элементами в анализируемых знаках являются словесные компоненты «COMPLICES» и «SOYUZ», так как они наиболее удобны для запоминания потребителями;

- очевидно, что эти словесные элементы не могут быть спутаны;

- следовательно, противопоставленный товарный знак по международной регистрации №674015 не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением;

- 14.04.2008 была зарегистрирована уступка прав на товарные знаки по свидетельствам №195833 и №297159 на имя фирмы Брэнтон Комерс Лтд.;

- заявление об уступке прав на заявку №2006719268/50 было подано в Патентное ведомство 13.03.2008;

- таким образом, фактическим владельцем всех упомянутых товарных знаков является фирма Брэнтон Комер Лтд.;

- на основании пункта 2 статьи 1500 Кодекса заявитель просит внести соответствующие изменения в материалы заявки №2006719268/50 с целью устранения причины, послужившей единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации обозначения по заявке №2006719268/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 14 класса МКТУ.

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

С учетом даты приоритета (17.02.2006) заявки №2006719268/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее — Закон), 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, № 4322 (далее – Правила) и Кодекс.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в 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.

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 заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т. д.);
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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. При этом, согласно подпункту (г) пункта 14.4.2.2. Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Пунктом 2 статьи 1500 Кодекса установлено, что в период рассмотрения возражения палатой по патентным спорам заявитель может внести в документы заявки изменения, которые допускаются в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 1497 настоящего Кодекса, если такие изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака.

В соответствии с материалами заявки №2006719268/50 на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «SOYUZ», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черного цвета, который расположен под изобразительным элементом. Изобразительный элемент включает пять равнобедренных треугольников черного цвета, размещенных на белом фоне. При этом треугольники расположены в обозначении таким образом, что пространство между ними образует фигуру в виде пятиконечной звезды со срезанными внешними вершинами. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в черно-белом цветовом сочетании для товаров 14 класса МКТУ “наручные часы и прочие хронометрические приборы”.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ на имя иных лиц знаков [1-4].

Противопоставленные товарные знаки [1], [2] представляют собой словесные обозначения «СОЮЗ» и «SOYUZ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов, соответственно.

Обозначение [3] является изобразительным и состоит из пяти равнобедренных треугольников черного цвета, размещенных на белом фоне, пространство между которыми образует фигуру в виде пятиконечной звезды со срезанными внешними вершинами.

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] показал, что они являются сходными, поскольку включают либо фонетически и семантически тождественный словесный элемент «СОЮЗ»/«SOYUZ» [1-2], либо идентичный изобразительный элемент [3].

Поскольку в перечень заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] включены однородные товары 14 класса МКТУ (различные виды часов и хронометрических приборов), вывод Роспатента об их сходстве до степени смешения является правомерным.

Коллегией принято во внимание, что заявка №2006703525/50 [3] является отозванной, в связи с чем, она не рассматривается как препятствие для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона.

Противопоставленный знак [4] представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «COMPLICES», выполненным стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита, в котором буква «О» исполнена в виде круга черного цвета, в центр которого вписана пятиконечная звезда белого цвета.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и знака [4] было установлено следующее.

Действительно, исследуемые знаки включают различные с точки зрения семантики и фонетики словесные элементы («SOYUZ» и «COMPLICES»). Однако, в их состав входят изобразительные элементы, имеющие признаки сходства, а именно: совпадает внешняя форма, вид и характер изображений, композиционное построение, цветовая гамма (изображение пятиконечной звезды белого цвета на черном фоне). Наличие указанных признаков

свидетельствует о том, что рассматриваемые изобразительные элементы производят сходное общее зрительное впечатление.

Отмеченные правообладателем расхождения в некоторых деталях сравниваемых элементов (отсутствие внешних углов у геометрической фигуры заявленного обозначения и различная форма фонового элемента (правильный пятиугольник и круг)), по мнению Палаты по патентным спорам, являются незначительными, поскольку наличие перечисленных отличий не препятствует идентификации изобразительного элемента заявленного обозначения в качестве звезды.

Следует отметить, что при определении сходства изобразительных элементов наиболее важным является первое впечатление, получаемое при их оценке. Именно оно наиболее точно характеризует процесс восприятия и распознавания изобразительных элементов потребителями.

В этой связи Палата по патентным спорам, оценивая сходство сопоставляемых изобразительных элементов, руководствовалась производимым этими элементами общим впечатлением, не принимая во внимание незначительные расхождения во внутренних деталях.

Таким образом, имеет место вхождение в заявленное обозначение сходного изобразительного элемента, исключительное право на который принадлежит иному лицу. При этом изобразительные элементы в силу занимаемого пространственного положения являются существенными индивидуализирующими элементами знаков.

С учетом однородности товаров 14 класса МКТУ заявленного обозначения и знака [4], что заявителем не оспаривалось, данные знаки были признаны сходными до степени смешения.

Резюмируя изложенное, обозначение по заявке №2006719268/50 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 14 класса МКТУ с товарными знаками [1], [2], [4], что приводит к выводу о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и невозможности государственной регистрации товарного знака.

Что касается обращения заявителя о внесении изменений в материалы заявки №2006719268/50, необходимо отметить следующее.

Коллегией Палаты по патентным спорам не была удовлетворена просьба о внесении изменений в сведения о заявителе вследствие передачи права на регистрацию заявки №2006719268/50 другому лицу, поскольку такие изменения допускаются если они являются единственным основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака, и внесение таких изменений позволяет принять решение о государственной регистрации товарного знака (предлагаемые заявителем изменения не исключают учета противопоставления [4] в качестве препятствия для государственной регистрации товарного знака на основании пункта 1 статьи 7 Закона).

отказать в удовлетворении возражения от 06.06.2008, оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака от 19.02.2008.