

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), рассмотрела возражение от 26.01.2010. Данное возражение подано ЗАО «Производственное объединение «СТРОНГ», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008706967/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2008706967/50 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «СТРОНГ» была подана 11.03.2008 заявителем в отношении товаров и услуг 07, 11, 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным. Изобразительный элемент представляет собой квадрат, внутри которого проходит полоса, ширина которой составляет 1/5 стороны квадрата. Площадь квадрата пересекает стилизованная буква «S», сверху заканчивающаяся запятой, выполненная с наклоном, при этом концы буквы выходят за контур квадрата. Под изобразительным элементом расположена надпись «СТРОНГ», размер которой равен стороне квадрата (транслитерация буквами русского алфавита английского слова «STRONG»). Правовая охрана обозначению испрашивается в синем, сером и белом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 21.10.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008706967/50 для всех заявленных товаров и услуг 07, 11, 35 и 42 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками в отношении однородных товаров и услуг:

- комбинированный товарный знак «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО СТРОНГ», свидетельство № 301195, приоритет 22.07.2004, ООО «СТРОНГ РЕКЛАМА», услуги 35 класса МКТУ (фонетическое сходство) [1];

- словесный товарный знак «СТРОНГ», свидетельство № 244736, приоритет 28.12.2001, А.В.Рязанов, товары и услуги 07, 11 и 42 классов МКТУ (фонетическое сходство) [2];

- изобразительный товарный знак, свидетельство № 218712, приоритет 24.04.2000, ЗАО «СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ», услуги 35 и 42 классов МКТУ (визуальное сходство) [3];

- изобразительный товарный знак, свидетельство № 260879, приоритет 05.04.1999, ФГУП «Особое конструкторское бюро «Спектр» Министерства образования Российской Федерации, услуги 42 класса МКТУ (визуальное сходство) [4].

В Палату по патентным спорам 05.02.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008706967/50, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак [1] не имеет графического сходства с заявленным обозначением, поскольку выполнен в отличной цветовой гамме, словесный элемент представляет собой словосочетание из трех слов. Знаки имеют разное количество букв и слогов. Присутствует семантическое различие знаков;

- противопоставленный товарный знак [2] не имеет графического сходства с заявленным обозначением, поскольку является словесным;

- противопоставленный товарный знак [3] не имеет графического сходства с заявленным обозначением, поскольку выполнен в отличной цветовой гамме, а буква «S» выполнена черным цветом внутри контура на белом фоне квадрата, который вписан в развернутый черный квадрат;

- противопоставленный товарный знак [4] не имеет графического сходства с заявленным обозначением, поскольку выполнен в другой цветовой гамме и отличается графически;

- анализ сравниваемых перечней товаров и услуг не позволяет квалифицировать содержащиеся в них товары и услуги как однородные, так как они относятся к различным отраслям промышленности и не являются идентичными.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров и услуг 07, 11 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки. Заявителем был ограничен перечень услуг, а именно предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении услуг 35 класса МКТУ не испрашивается.

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

С учетом даты приоритета (11.03.2008) заявки №2008706967/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и 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).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил установлено, что изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

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.

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. В центре обозначения выполнен изобразительный элемент – буква «S», выполненная с наклоном вправо, на фоне квадрата, внутри которого по трем граням, повторяя его контур, выполнена полоса. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «СТРОНГ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана обозначению испрашивается в синем, сером и белом цветовом сочетании.

Противопоставленный знак [1] является комбинированным. Словесный элемент «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО СТРОНГ» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Над словесным элементом расположен изобразительный элемент в виде композиции двух фигур каплеобразной формы, выполненных таким образом, что они в целом напоминают стилизованное изображение латинской буквы «S». Композиция выполнена на фоне квадрата. Правовая охрана знаку предоставлена в оранжевом, темно-оранжевом, светло-оранжевом, желтом, темно-желтом, черном и белом цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Элемент «РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО» исключен из самостоятельной правовой охраны.

Противопоставленный знак «СТРОНГ» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении товаров и услуг 07, 11 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак [3] является изобразительным. Изображение латинской буквы «S» расположено на фоне двух квадратов, выполненных со смещением друг относительно друга. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак [4] является изобразительным. Изображение латинской буквы «S» расположено на фоне квадрата. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

При оценке сходства сравниваемых обозначений учитывалось сходство как всего обозначения в целом, так и его составляющих элементов.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе фонетически тождественный элемент «СТРОНГ», что обуславливает сходство знаков по фонетическому критерию.

Анализ словарей основных европейских языков и русского языка (<http://lingvo.yandex.ru>) показал, что слово «СТРОНГ» не является лексической

единицей какого-либо языка, то есть обозначения в целом являются фантазийными.

Сопоставляемые знаки выполнены в одинаковом шрифтовом исполнении, буквами одного алфавита, что графически сближает знаки. Наличие в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [1] разных изобразительных элементов не оказывают существенного влияния на восприятие знаков, поскольку в комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения). В этой связи указанные отличия являются несущественными. Кроме того, необходимо отметить, что стилизация изобразительного элемента противопоставленного товарного знака [1] выполнена таким образом, что воспринимается как буква «S» на фоне квадрата, что графически ассоциируется с изобразительным элементом заявленного обозначения.

В целом заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1, 2] ассоциируются друг с другом, поскольку второстепенность графического фактора сходства и отсутствие семантических значений слов обуславливает превалирование фонетического фактора сходства, по которому коллегией Палаты по патентным спорам установлено сходство обозначений.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3, 4] показал, что композиционное построение элементов, составляющих исследуемые обозначения, имеет признаки сходства, а именно: одинаковая внешняя квадратная форма, расположение стилизованного изображения буквы «S» в центре композиции.

Таким образом, сопоставляемые товарные знаки сходны, поскольку их изобразительные элементы производят сходное общее зрительное впечатление.

Следует отметить, что при определении сходства изобразительных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений. Именно оно наиболее точно характеризует процесс восприятия и распознавания изобразительных товарных знаков потребителями, которые сравнивают товарный знак с образом, хранящимся в их памяти.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам, оценивая сходство сопоставляемых товарных знаков, руководствовалась производимым этими знаками общим впечатлением, не принимая во внимание незначительные расхождения во внутренних деталях.

Что касается однородности товаров и услуг заявленного и противопоставленных [1-4] перечней, необходимо отметить следующее.

Услуги 35 класса МКТУ: «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса», заявленного обозначения являются идентичными услугам 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 3]. Услуги 35 класса МКТУ: «продвижение товаров [для третьих лиц]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; оптовая и розничная торговля», заявленного обозначения однородны услугам 42 класса МКТУ по реализации установок для охлаждения напитков или обеспечению пищевыми продуктами и напитками противопоставленных товарных знаков [2, 3], так как они соотносятся как «род-вид». Однородность услуг 35 класса МКТУ заявителем не оспаривалась.

Заявленные услуги 42 класса МКТУ либо идентичны, либо однородны услугам 42 класса МКТУ, противопоставленного товарного знака [2-4], так как они соотносятся как «род-вид», а также имеют одно назначение (научные исследования и разработки), один рынок сбыта и один круг потребителей.

Товары 07 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] следует признать однородными, поскольку они соотносятся как «род-вид» (например, «машины и станки» является родовым понятием по отношению к видовому – «машины для очистки нефти»).

Относительно товаров 11 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] необходимо отметить, что они являются однородными, поскольку соотносятся как «род-вид» (например, «установки для образования вихревого движения жидкостей» является родовым понятием по отношению к видовому – «устройства для образования вихревого движения воды»).

Коллегией Палаты по патентным спорам было также учтено, что маркировка однородных товаров и услуг знаками, принадлежащими разным

производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному изготовителю.

Довод заявителя о различных направлениях основной области деятельности владельцев сравниваемых знаков не может быть принят во внимание, поскольку данный факт не нашел отражения в перечнях сопоставляемых товаров и услуг (дополнительно к товарам и услугам, имеющим специальное назначение, в перечнях имеются позиции, выраженные общими понятиями).

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-4] и однородность товаров и услуг 07, 11, 35 и 42 классов МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых знаков, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 26.01.2010, оставить в силе решение Роспатента от 21.10.2009.