

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 22.12.2008, поданное ЗАО «ТРИНИТИ», г. Новокузнецк (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 13.11.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007704433/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007704433/50 с приоритетом от 19.02.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено изобразительное обозначение, представленное тремя отдельными криволинейными элементами, обрамленными криволинейными контурами. Каждый элемент выполнен в виде крупномасштабной «запятой», включающей головную часть в виде полуокружности, заканчивающейся острым концом. Элементы расположены последовательно друг за другом внутри воображаемой окружности, при этом головная часть каждого элемента ориентирована по ходу часовой стрелки в сторону острого конца другого элемента. Элементы выполнены в красном, зеленом и синем цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение

Роспатента) от 13.11.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007704433/50.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только для услуг 36, 37 и части услуг 35 классов МКТУ, поскольку в отношении другой части услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком по свидетельству №199650.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 22.12.2008 заявитель выразил просьбу ограничить перечень услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров [для третьих лиц]», добавив к нему поясняющий ассортимент продвигаемых товаров: бензин, включая авиационный; керосин; топливо дизельное; масло моторное; масла смазочные.

По мнению заявителя, это уточнение должно устранить препятствия для регистрации товарного знака в отношении для этих услуг 35 класса МКТУ.

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

С учетом даты (19.02.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон)

и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их 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.

Согласно пункту (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 (14.4.2.3) Правил 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.

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

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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, как указано выше, представляет собой изображение трех каплеобразных элементов, последовательно расположенных по ходу часовой стрелки с образованием воображаемого круга. Каждый элемент имеет свой цвет: красный, зеленый, синий.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №199650 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ИНФОТРОН» в котором первая буква «О», занимающая центральное положение в словесном элементе, выполнена в виде заключенных в окружность трех каплеобразных элементов красного, синего и зеленого цвета. Противопоставленный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ «маркетинг, реклама, оценка деловых операций».

Сходство заявленного изобразительного обозначения и противопоставленного товарного знака определяется наличием в комбинированном знаке сходного с заявленным изобразительного элемента. Сходство изобразительных элементов обусловлено их одинаковой внешней формой, формой каплеобразных элементов и цветовой гаммой.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №199650 (маркетинг) и испрашивается правовая охрана заявленному на регистрацию товарного знака обозначению (продвижение товаров [для третьих лиц], а именно: бензина, включая авиационный, керосина, топлива дизельного, масла моторного, масел смазочных), соотносятся друг по отношению к другу как род - вид, поскольку маркетинг - это обширная по своему спектру деятельность в сфере рынка товаров, услуг, ценных бумаг, осуществляемая в целях стимулирования сбыта товаров, развития и ускорения обмена, во имя лучшего удовлетворения

потребностей и получения прибыли (см. Яндекс. Словари. Современный экономический словарь). Составной частью маркетинга является реклама, включающая в себя услуги по продвижению товара (реклама – один из инструментов комплекса продвижения продукта см. Голубков Е.П. Маркетинг. Словарь-справочник, М., «Дело», 2001, с.179).

Таким образом, заявленное обозначение в отношении части услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и, соответственно, решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007704433/50 в отношении части услуг следует признать обоснованным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражение от 22.12.2008 и оставить в силе решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 13.11.2008.