

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 01.03.2004, поданное Открытым акционерным обществом «Темп Первый», Санкт-Петербург (далее - заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее - решение экспертизы) об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2002728566/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2002728566/50 с приоритетом от 27.11.2002 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию заявлено словесное обозначение «НАХОДКА», выполненное кириллицей заглавными буквами.

Экспертизой 05.01.2004 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания), которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, введенного в действие с 17.10.1992 (далее — Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное словесное обозначение «НАХОДКА» сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками в отношении однородных товаров:

- «НАХОДКА» по свидетельству №212466 [1] с приоритетом от 23.07.1998 в отношении однородных товаров 32 класса МКТУ;

- «ФЛАГМАН – НАХОДКА» по свидетельству №259037 [2] с приоритетом от 02.07.2001 в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.03.2004, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, сославшись на следующее:

1. Заявленное обозначение «НАХОДКА» и противопоставленный товарный знак «ФЛАГМАН – находка» по свидетельству №259037 не являются сходными до степени смешения, что подтверждается фактом сосуществования противопоставленных экспертизой товарных знаков «НАХОДКА» по свидетельству №212466 и «ФЛАГМАН – находка» в отношении тождественных товаров 32 класса МКТУ;

2. Товары 33 класса МКТУ и 32 класса МКТУ не являются однородными, поскольку предназначены для разного круга потребителей, имеют разные условия сбыта и разную технологию производства, что свидетельствует о неправомерном противопоставлении товарного знака по свидетельству №212466.

В соответствии с изложенным заявитель выразил просьбу отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении товаров 33 класса МКТУ в объеме первоначально заявленного перечня.

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты (27.11.2002) поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) указанного пункта.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) Правил, а именно: 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; 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 пунктах 14.4.2.2 (3) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения 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 (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «НАХОДКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «НАХОДКА», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словосочетание «Флагман – находка», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита с заглавной буквой «Ф». Слова написаны через дефис.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарных знаков [1], [2] было установлено следующее.

Заявленное обозначение «НАХОДКА» и противопоставленный товарный знак [1], состоят из фонетически и семантически тождественных словесных элементов «НАХОДКА» и «НАХОДКА».

Таким образом, имеет место полное совпадение заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] по звуковому и смысловому признакам.

Графически словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] являются сходными, так как написаны

стандартными шрифтами заглавными буквами русского алфавита черного цвета (их разнит только вид выбранного шрифта).

В отношении однородности товаров Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 32, 33 классов МКТУ, указанных в перечне.

Товары 32, 33 классов МКТУ по заявке №2002728566/50 являются однородными товарам 32 класса МКТУ противопоставленного товарного знака №212466, поскольку в перечне товаров 32 класса МКТУ заявленного обозначения присутствуют товары, относящиеся к алкогольным напиткам – «пиво» (пиво – слабоалкогольный пенистый напиток; изготавливается спиртовым брожением суслу из солода, хмеля и воды, в которое иногда добавляют рис и сахар, см. Большой энциклопедический словарь, Москва, Научное издательство, «Большая Российская Энциклопедия», 1998, стр. 907), и товары относящиеся к группе безалкогольных напитков. В перечне противопоставленного товарного знака [1] также указаны товары, относящиеся к алкогольным напиткам – «пиво» и товары относящиеся к группе безалкогольных напитков. Кроме того, в перечне заявленного обозначения присутствуют товары 33 класса МКТУ относящиеся к алкогольным напиткам, которые являются однородными товарам «пиво» 32 класса МКТУ противопоставленной регистрации №212466. Очевидно, что перечисленные товары сравниваемых обозначений совпадают по виду (роду), назначению, кругу потребителей и реализации, то есть совпадают по факторам, учитываемым при определении однородности.

Таким образом, заявленное обозначение «НАХОДКА» является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком «НАХОДКА» (св-во №212466) [1] в отношении однородных товаров 32, 33 классов МКТУ и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В связи с установленным выше несоответствием заявленного обозначения требованиям законодательства в области товарных знаков отсутствует

необходимость анализа обозначений на предмет его сходства с товарным знаком по свидетельству №259037.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 01.03.2004, оставить в силе решение экспертизы от 05.01.2004.