

Палата по патентным спорам Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 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 26.03.2004, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Рекламно-информационное агентство «Абсолют», на решение Федерального института промышленной собственности от 04.02.2004 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2002734491/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2002734491/50 с приоритетом от 26.12.2002 является ООО РИА «Абсолют», г. Самара (далее – заявитель). Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение является комбинированным знаком, изобразительная часть которого выполнена в виде сферы, одна сторона которой теневая, а другая – освещенная, сфера обозначена параллелями, знак включает словесные элементы «Рекламное агентство АБСОЛЮТ», «Advertising Agency ABSOLUT».

Решением экспертизы от 04.02.2004 заявленному обозначению было отказано в регистрации ввиду его несоответствия требованиям пунктов 1,2 статьи 6, пункта 1, статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров”, от 23.09.92, №3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее — Закон), а также пунктов 2.3(1.1), (1.5), 2.3(2.1) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989 и введенных в действие 29.02.96 (далее — Правила).

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее заявленными на регистрацию и зарегистрированными товарными знаками в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ на имя других лиц:

- с комбинированным товарным знаком «АБСОЛЮТ» на имя ЗАО «Торговый Дом АБСОЛЮТ», 115230, Москва, Электролитный пр-д, 4, стр.32, для однородных услуг 35, 36, 42 классов по свидетельству №102372 [1] с приоритетом от 05.12.2001;

- с комбинированным обозначением «АБСОЛЮТ» на имя Мошуренко К.Б., 198216, Санкт-Петербург, б-р Новаторов, 37, кв.21, для однородных услуг 35, 42 классов по заявке №2001735665 [2] с приоритетом от 20.11.2001;

- с товарным знаком «АБСОЛЮТ» на имя АОЗТ «Ассоциация делового сотрудничества Ветеранов Афганистана «МИР», 119048, Москва, ул. Доватора, 1/28, комната правления для однородных услуг 35, 42 классов по свидетельству №220829 [3] с приоритетом от 08.11.2000;

- с товарным знаком «АБСОЛЮТ» на имя ООО «Финансово-торговая корпорация «ПОЛИКОР», 191183, Санкт-Петербург, наб.р.Мойки, д.59, для однородных услуг 41 класса по свидетельству №220680 [4] с приоритетом от 28.09.2000;

- с товарными знаками «АБСОЛЮТ», «ABSOLUT» на имя В унд С Вин унд Сприт Актиеболаг, Ингениорсваген, 2, Стокгольм, Швеция, для однородных товаров и услуг 16, 35, 42 классов по свидетельствам №195332 [5], №205789 [6] с приоритетом от 11.06.1997, №218645 [7] с приоритетом от 03.08.2000;

- с комбинированным товарным знаком «ABSOLUTE» на имя Некоммерческой организации «Ассоциация торговых компаний «СВ», 107497, Москва, ул. Монтажная, д.7, стр.2 для однородных услуг 35 класса по свидетельству №214170 [8] с приоритетом от 20.07.2000;

- с комбинированным товарным знаком «ABSOLUT» на имя ООО «Диалектика», 410031, г. Саратов, ул. Московская, д.35, для однородных услуг 35, 36, 42 классов по свидетельству №153348 [9] с приоритетом от 29.04.1996;

- с комбинированным товарным знаком «АБСОЛЮТ» на имя АОЗТ «Абсолют», 193167, Санкт-Петербург, Невский пр-т, д.176, для однородных услуг 35, 42 классов по свидетельству №142158 [10] с приоритетом от 14.02.1995;

- с товарным знаком «АБСОЛЮТ» на имя Соколова А.Б., 123514, Москва, ул.Героев Панфиловцев, д.27, к.2, кв.203, для однородных услуг 42 класса по свидетельству №139682 [11] с приоритетом от 23.08.1994.

Кроме того, для части товаров и услуг в заявленном обозначении словесные элементы «Рекламное агентство», «Advertising Agency» являются неохранными, а для остальной части товаров и услуг, указанных в перечне, вышеупомянутые словесные элементы способны ввести потребителя в заблуждение относительно назначения выпускаемых товаров и оказываемых услуг.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением экспертизы в поданном в Палату по патентным спорам возражении от 26.03.2004, доводы которого сводятся к следующему:

- совокупный перечень товаров и услуг по всем вышеупомянутым противопоставленным товарным знакам не совпадает с перечнем товаров и услуг по заявленному обозначению;

- заявителем выражена просьба об исключении из заявленного обозначения словесных элементов «Рекламное агентство», «Advertising Agency»;

- представлен конкретный перечень товаров и услуг, который не будет нарушать нормы действующего законодательства (Приложение на 4 л.).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 16, 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, указанных в скорректированном перечне.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает 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 (26.12.2002) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, №989, и введенные в действие 29.02.96 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью, указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно пункту 2.3(1.5) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров, даты производства товаров, данные по истории создания производства, видовые наименования предприятий, адреса изготовителей товаров и посреднических фирм, обозначения, состоящие частично или

полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Перечисленные обозначения могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений или их элементов, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно подпункту (2.1) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) 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(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту, буквами которого написано слово, цвету или цветовому сочетанию.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил, а именно: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; 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 (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 и состоит из графического и словесного элементов. Графический элемент выполнен в виде сферы, одна сторона которой темная (теневая), а другая сторона – освещенная, сфера обозначена параллелями. Словесные элементы «Рекламное агентство АБСОЛЮТ», «Advertising Agency ABSOLUT» выполнены стандартным шрифтом, при этом слова «АБСОЛЮТ», «ABSOLUT» выделены более крупным шрифтом.

Словесный элемент «Рекламное агентство» и его английский эквивалент «Advertising Agency», выполненные более мелким шрифтом, представляют собой название предприятия, а также указывают на определенный вид деятельности данного предприятия. Они могут быть признаны описательными в отношении части товаров и услуг, а в отношении остальных – ложными, т.е. их присутствие в составе заявленного обозначения определенным образом ограничивает перечень товаров и услуг, для которых может испрашиваться правовая охрана. Перечень заявленных товаров и услуг может включать, соответственно, только товары и услуги, которые имеют отношение к деятельности рекламного агентства, при этом для всех остальных товаров и услуг указанные словесные элементы являются ложными или способными ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товаров или вида оказываемых услуг.

Таким образом, заявленное обозначение подпадает под действие пунктов 1, 2 статьи 6 Закона.

Решение экспертизы основано также на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков [1] - [11] в отношении однородных товаров и услуг.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [11] показал следующее.

По заявке [2] 28.01.2004 принято решение о регистрации товарного знака, однако его заявителем пропущены сроки по уплате пошлины за регистрацию и выдачу свидетельства, в связи с чем данная заявка признана отозванной (письмо по форме 051 о признании заявки отозванной направлено 15.12.2004).

Анализ по фонетическому критерию показал, что противопоставленные обозначения [1], [3] - [11] сходны до степени смешения с заявленным обозначением, так как имеют все признаки сходства, 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.

В отношении графического критерия, нужно отметить, что изобразительный элемент заявленного обозначения сходен до степени смешения с изобразительным элементом противопоставленного товарного знака [1]. Словесные элементы заявленного и противопоставленных товарных знаков [1], [3] - [11] выполнены стандартным шрифтом и в целом представляют визуально сходные знаки.

Анализ по семантическому критерию также показал сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [3] - [11], так как они несут одинаковую смысловую нагрузку.

Таким образом, сравнительный анализ показал, что по большинству признаков сходства сопоставляемые знаки следует признать сходными до степени смешения.

При определении однородности приняты во внимание род (вид) товаров, их назначение, назначение заявленных услуг. Все товары 16 класса заявленного обозначения однородны товарам 16 класса противопоставленного товарного знака [5], который зарегистрирован для полного перечня товаров указанного класса МКТУ. Услуги 35, 36, 41, 42 классов также являются однородными совокупности услуг указанных классов МКТУ по противопоставленным товарным знакам [1], [3] - [11].

Из изложенного следует, что заявленное обозначение не соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам
решила:

отказать в удовлетворении возражения от 26.03.2004, оставить в силе решение экспертизы от 04.02.2004.