

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, 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 за № 4520, рассмотрела возражение от 29.06.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЛЭК строительная компания № 1», на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 30.03.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2004727134/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2004727134/50 с приоритетом от 23.11.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЛЭК строительная компания № 1» в отношении товаров 06, 08, 12, 16, 19 и услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. На стадии экспертизы заявленного обозначения - 15.03.2006 заявитель исключил из перечня товаров и услуг, указанных в заявке № 2004727134/50, товары 19 класса МКТУ. В настоящее время с 09.02.2007 в связи с уступкой права на заявку заявителем по заявке № 2004727134/50 является индивидуальный предприниматель А.В.Рогачёв, Санкт-Петербург (далее - заявитель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение в виде сочетания трёх заглавных букв русского алфавита «ЛЭК» и надписью под указанными буквами «строительная компания № 1», выполненных шрифтом белого цвета на голубом фоне. Надпись «строительная компания № 1» является неохраняемым элементом товарного знака и указывает на вид деятельности фирмы.

Решение экспертизы от 30.03.2006 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием заявленного обозначения 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, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее - Закон), и пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенных в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное комбинированное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками в отношении однородных товаров:

- с товарным знаком «ЛЭК» [1] (свидетельство № 271504, приоритет от 06.02.2001), зарегистрированным на имя А.В.Рогачёва, в отношении однородных товаров 06, 08, 12, 16 и услуг 35, 36, 37 классов МКТУ;

- с товарным знаком «ЛЭК» [2] (свидетельство № 221427, приоритет от 16.02.2000), зарегистрированным на имя А.В.Рогачёва, в отношении однородных товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ;

- с товарным знаком «ЛЭК» [3] (свидетельство № 233989, приоритет от 25.12.2000), зарегистрированным на имя ЗАО «Янтарная комната», в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ.

В решении экспертизы указано, что сходство противопоставленных товарных знаков с заявленным обозначением определяется фонетическим и семантическим сходством.

Заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы в возражении от 29.06.2006, доводы которого сводятся к следующему:

- в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона допускается регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации товарным знаком другого лица, с согласия правообладателя;

- в своём ответе на уведомление экспертизы ООО «ЛЭК строительная компания № 1» сообщило экспертизе о письменном согласии А.В.Рогачёва на

использование в заявленном обозначении элемента «ЛЭК» и представило соответствующий договор;

- в своём решении об отказе экспертизы необоснованно не приняла во внимание представленное согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков, указав, что заявленное обозначение и указанные товарные знаки сходны до степени смешения;

- указанные доводы экспертизы противоречат требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, которые не подлежат расширительному толкованию;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют различия в графическом изображении:

- по виду шрифта;
- в графическом написании с учётом характера букв;
- в расположении букв по отношению друг к другу;
- по цвету;

- сравниваемые обозначения не сходны и фонетически, т.к. заявленное обозначение состоит из пяти слов, а противопоставленные товарные знаки – из одного слова;

- относительно противопоставленного товарного знака [3] заявитель отмечает, что представил в Роспатент своё заявление об исключении 19 класса МКТУ из заявленного перечня.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 30.03.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

Заявителем были представлены дополнительные материалы к возражению:

- Заключение о сравнительном анализе словесных обозначений «ЛЭК строительная компания № 1» и «ЛЭК» на 5л. [4];
- Экспертное заключение по графическому сходству логотипов на 1л. [5];
- заявление о внесении записи об изменении заявителя на 3л. [6].
- Документ о передаче права в отношении заявки на регистрацию товарного знака на 1л. [7].

Палата по патентным спорам приняла 21.02.2007 решение, утверждённое Руководителем Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Руководитель Роспатента) 28.04.2007, о прекращении делопроизводства по возражению от 29.06.2006 на решение экспертизы от 30.03.2006 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2004727134/50.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 28.11.2007 по делу № А40-37964/07-110-387, признано недействительным решение Палаты по патентным спорам о прекращении делопроизводства по возражению на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2004727134/50.

В соответствии с положением статей 12, 13 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Палаты по патентным спорам влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения Арбитражного суда от 28.11.2007, принятому по делу № А40-37964/07-110-387, возражение от 29.06.2006 рассматривается Палатой по патентным спорам повторно.

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

С учетом даты 23.11.2004 поступления заявки № 2004727134/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила.

Согласно абзацам первому и второму пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 7 Закона регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до

степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы (пункт 14.4.2.4 Правил).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 Правил, которые 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 установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материалов, из которых они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки (пункт 14.4.3 Правил).

В соответствии с пунктом 6.1 Правил заявитель вправе дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки в период проведения экспертизы заявки до принятия по ней решения. Изменение указания заявителя при уступке права на заявку или в результате изменения наименования заявителя, а также исправление очевидных и технических ошибок в документах заявки могут быть произведены до даты регистрации товарного знака.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой голубой прямоугольник, в центре которого расположен словесный элемент «ЛЭК», выполненный заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом белого цвета с тёмно-синей окантовкой. Под ним расположены

словесные элементы «СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ № 1», выполненные также заглавными буквами русского алфавита белого цвета, но стандартным шрифтом и буквами значительно меньшего размера.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельству № 271504 [1] и по свидетельству № 221427 [2] представляют собой словесные обозначения «ЛЭК», выполненные заглавными буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена в отношении товаров 01- 10, 12, 15 – 18, 20 - 34 и услуг 35- 42 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак «ЛЭК» по свидетельству № 233989 [3] также является словесным, выполненным заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Товарный знак [3] зарегистрирован в отношении товаров 19 и услуг 40 и 42 классов МКТУ.

При анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены следующие обстоятельства.

Заявитель внёс изменения в материалы заявки: во-первых, из заявленного перечня товаров и услуг были исключены товары 19 класса МКТУ (заявление от 15.03.2006) [6], во-вторых, в соответствии с передачей права в отношении заявки на регистрацию товарного знака (документ от 01.12.2006) и заявлением от 22.01.2007 о внесении записи об изменении заявителя [7] заявителем по заявке № 2004727134/50 является индивидуальный предприниматель А.В.Рогачёв. Указанные изменения произведены до даты регистрации товарного знака, т.е. в соответствии с пунктом 6.1 Правил.

С учётом изложенного, товарный знак [3] не является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 19 класса МКТУ с заявленным обозначением, т.к. указанные товары отсутствуют в заявленном перечне. Следовательно, нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Товарные знаки [1] и [2] не должны учитываться при проведении анализа на соответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона,

поскольку заявитель заявленного обозначения и правообладатель противопоставленных товарных знаков одно и то же лицо - А.В.Рогачёв. Следовательно, основания для противопоставления указанных товарных знаков [1] и [2] отсутствуют, т.к. в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц.

Таким образом, основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, отсутствуют.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 29.06.2006, отменить решение экспертизы от 30.03.2006 и зарегистрировать товарный знак в отношении следующих товаров и услуг:

**В бюллетень ”Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров“**

(511)

- 06 Металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; изделия из обычных металлов, не относящиеся к другим классам.
- 08 Ручные орудия и инструменты.
- 12 Транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху.
- 16 Печатная продукция; фотоснимки; писчебумажные товары.
- 35 Реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.
- 36 Операции с недвижимостью
- 37 Строительство; ремонт; установка оборудования.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 2л. в 1 экз.