

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 24.10.2006, поданное ООО «Магистраль – Топливная Компания», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее - решение экспертизы) о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005700250/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2005700250/50 с приоритетом от 11.01.2005 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «МАГИСТРАЛЬ», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованной буквы «M» и словесного элемента «МАГИСТРАЛЬ». Стилизованное изображение буквы «M» образовано двумя треугольниками желтого цвета с широкими стрелами, направленными от основания треугольников к центру. Под буквой расположен словесный элемент «МАГИСТРАЛЬ», буквы которого выполнены в характерной графической манере. Фоном для данной композиции служит квадрат синего цвета.

Решением экспертизы от 25.07.2006 заявленному обозначению была предоставлена правовая охрана в отношении услуг 37 класса МКТУ.

В отношении товаров 09 класса и услуг 35 и 36 классов МКТУ в регистрации в качестве товарного знака и знака обслуживания было отказано, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона 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, введенного в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Указанное решение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными в отношении однородных товаров и услуг на имя иных лиц товарными знаками:

- «МАГИСТРАЛЬ» по свидетельству №211422 с приоритетом от 30.11.1999 [1];
- «МАГИСТРАЛЬ» по свидетельству №175540 с приоритетом от 02.10.1997 [2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.10.2006 заявитель выражает свое несогласие с указанным решением экспертизы, мотивируя его следующими доводами:

- заявленное комбинированное обозначение представляет оригинальное художественно-композиционное решение, в котором доминирующее положение занимает графический элемент, величина которого в несколько раз превышает размер словесного элемента;
- заявленный перечень товаров 09 класса МКТУ не может быть однородным товарам 09 класса МКТУ по свидетельствам [1] и [2], так как эти товары имеют совершенно различное назначение, условия сбыта и круг потребителей;
- сопоставление перечней услуг 35 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак [2], и услуг, для которых испрашивается регистрация, совпадает только частично, кроме услуги «предложение к продаже различных видов топлива и масел для транспортных средств (в том числе посредством продажи топливных карт), а также карточек для оплаты сборов за пользование платными дорогами, туннелями и переправами», так как имеет специфические условия сбыта и круг потребителей, в качестве которых выступают владельцы автотранспорта;

- перечень заявленных услуг 36 класса МКТУ содержит услуги по выпуску кредитных карточек и их обслуживанию, которые не могут быть однородными услугам 36 класса МКТУ по свидетельству [1] в силу того, что имеют различное назначение, различные условия предоставления данных услуг и различный круг потребителей данных услуг;
- правообладателями противопоставленных товарных знаков [1] и [2] были даны письма – согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака и знака обслуживания, которые не были приняты экспертизой при вынесении решения.

Заявитель просит изменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего откорректированного перечня товаров и услуг:

09 класса – карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; карточки с магнитным кодом и интегральной схемой; смарт-карточки (карточки с интегральными схемами);

35 класса - предложение к продаже различных видов топлива и масел для транспортных средств (в том числе посредством продажи топливных карт), а также карточек для оплаты сборов за пользование платными дорогами, туннелями и переправами;

36 класса – выпуск кредитных карточек; обслуживание по кредитным карточкам.

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, было представлено дополнение к возражению, в котором дан анализ однородности сравниваемых перечней товаров 09 и услуг 35 и 36 классов МКТУ.

К указанному дополнению к возражению приложена копия письма от 01.09.2006 к Руководителю Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам Б.П. Симонову.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.01.2005) 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, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322т, 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 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.

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.

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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил, 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 заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.2.2 (4) Правил, признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Так же принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Решение экспертизы от 25.07.2006 об отказе в регистрации в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных на имя иных лиц товарных знаков [1], [2].

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой сочетание изобразительного элемента в виде буквы «М» и словесного элемента «МАГИСТРАЛЬ», выполненное буквами русского алфавита. Регистрация испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированный товарный знак «МАГИСТРАЛЬ». Знак зарегистрирован, в частности, для товаров и услуг 09, 36 классов МКТУ.

Товарный знак [2] является комбинированным, содержащим словесный элемент «МАГИСТРАЛЬ». Знаку предоставлена правовая охрана, в частности, для товаров и услуг 09 и 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1], [2] показал следующее.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «МАГИСТРАЛЬ», который фонетически и семантически тождествен словесным элементам «МАГИСТРАЛЬ» противопоставленных товарных знаков по свидетельствам [1] и [2]. Словесный элемент «МАГИСТРАЛЬ» товарных знаков [1] и [2] является их сильным, значимым элементом. Это обусловлено тем, что он занимает существенное пространственное положение в знаке, а также тем, что словесные элементы комбинированных обозначений, в отличие от изобразительных, воспринимаются не только зрительно, но и на слух. Вследствие этого, товарные знаки [1] и [2] в целом ассоциируются со словесным элементом «МАГИСТРАЛЬ».

Данное обстоятельство является решающим для вывода об их сходстве между собой в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона.

Товары 09 класса МКТУ «карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; карточки с магнитным кодом и интегральной схемой; смарт-карточки (карточки с интегральными схемами), чипы, процессоры» заявленного обозначения по заявке № 2005700250/50 и товары 09 класса МКТУ «приборы и инструменты для контроля (проверки), счетные машины; вычислительные машины, запоминающие устройства и блоки памяти для них, микропроцессоры, устройства для обработки информации, магнитные носители информации» (свидетельства [1] и [2]) объединены критерием «род-вид», имеют одно и то же назначение, условия сбыта и круг потребителей, поэтому однородны. Возможность смешения производителей перечисленных идентичных и однородных товаров, маркированных словом «МАГИСТРАЛЬ», достаточно высока.

Заявленное обозначение и товарный знак [2] в перечне услуг 35 класса МКТУ содержат как идентичные услуги («агентства по экспорту – импорту») так и однородные услуги («сбыт товаров через посредников» и «снабженческие услуги для третьих лиц», «предложение к продаже различных видов топлива и масел для транспортных средств (в том числе посредством продажи топливных карт), а также карточек для оплаты сборов за пользование платными дорогами, туннелями и переправами»), объединенные такими критериями как «род-вид», назначение услуг. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуги «снабженческие услуги для третьих лиц», «предложение к продаже различных видов топлива и масел для транспортных средств (в том числе посредством продажи топливных карт).

Противопоставленный товарный знак [2] зарегистрирован в отношении услуги «сбыт товаров через посредников». Указание на вид товара или область деятельности, к которой может относиться сываемый (предлагаемый) товар в указанной формулировке отсутствует. Данный факт говорит о возможности правообладателя противопоставленного товарного знака реализовывать (предлагать) любые товары в любой сфере деятельности.

Услуги 36 класса МКТУ «выпуск кредитных карточек; обслуживание по кредитным карточкам» заявленного обозначения по заявке № 2005700250/50 и «финансовые операции» (противопоставленный товарный знак [1]) однородны по их принадлежности к одному роду-виду, по назначению. Несмотря на утверждение заявителя, что заявитель и владелец противопоставленной регистрации работают в разных сферах деятельности, в свидетельстве [1] в перечне услуг 36 класса МКТУ отсутствует указание на вид товара или область деятельности, к которой может относиться товар (например, кредитная карточка). Что также дает возможность оказывать услуги по выпуску и обслуживанию кредитных карт, позволяющих приобретать любые товары в любой сфере деятельности.

Однородность товаров и услуг, указанных в перечне заявленного обозначения по заявке № 2005700250/50, и части товаров и услуг, для которых зарегистрированы товарные знаки [1] и [2], свидетельствует о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и товарных знаков [1] и [2] в отношении однородных товаров и услуг.

Указание на вид товара и область деятельности не содержатся в формулировках перечней товаров 09 и услуг 35 и 36 классов МКТУ товарных знаков [1] и [2], что не позволяет утверждать о несовпадении интересов заявителя и владельцев противопоставленных знаков. Кроме того, высокая степень сходства сравниваемых обозначений за счет фонетического и семантического тождества их словесных элементов «МАГИСТРАЛЬ», занимающих доминирующее положение, определяет высокую вероятность смешения знаков в гражданском обороте.

В письмах от 09.09.2005 и от 28.06.2006, приложенных к ответу на уведомление экспертизы от 10.07.2006, указано, что ЗАО «Магистраль» и ООО «Инвестсервис», являющиеся правообладателями противопоставленных товарных знаков №175540 и №212422, согласны на регистрацию словесного обозначения «МАГИСТРАЛЬ» в качестве товарного знака на имя ООО «Магистраль-Топливная компания» (заявителя), в отношении товаров и услуг 09, 35 и 36 классов.

Степень сходства сравниваемых обозначений настолько высока за счет фонетического и семантического тождества их словесных элементов «МАГИСТРАЛЬ», занимающих доминирующее положение, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия. В связи с этим согласительные письма от правообладателей противопоставленных товарных знаков [1] и [2] не были приняты во внимание при вынесении решения. Данные письма не соответствовали также формальным требованиям, вытекающим из положений 4 абзаца пункта 1 статьи 7 Закона, поскольку в письмах указан другой вид знака (словесный, а не комбинированный, как было заявлено), не

приведен конкретный перечень товаров и услуг, в отношении которых дается разрешение на регистрацию товарного знака.

Таким образом, в результате проведенного анализа установлено, что заявленному обозначению «МАГИСТРАЛЬ» не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех товаров и услуг 09, 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

отказать в удовлетворении возражения от 24.10.2006, оставить в силе решение экспертизы от 25.07.2006 .