

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, регистрационный №4520, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 14.01.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТАМ-ТАМ», Москва, (далее – заявитель) на решение экспертизы заявленного обозначения от 27.11.2007 о регистрации товарного знака по заявке № 2005729681/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005729681/50 с приоритетом от 18.11.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «СТАРАЯ ГАВАНЬ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

По результатам экспертизы заявленного обозначения принято решение от 27.11.2007 о регистрации товарного знака для части заявленных товаров и услуг, в отношении остальной части товаров и услуг заявлению обозначению отказано в регистрации в качестве товарного знака в силу его несоответствия требованиям пунктов 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и пунктов 14.4.2 и 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32,

зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ГАВАНЬ», ранее зарегистрированным под № 193452 [1] на имя иного лица в отношении однородных товаров 29, 30 классов МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ.

В решении указано, что сходство до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака обусловлено фонетическим и семантическим сходством словесных элементов «СТАРАЯ ГАВАНЬ» и «ГАВАНЬ», при этом словесный элемент «СТАРАЯ» является слабым элементом заявленного обозначения и не придает ему дополнительной различительной способности.

В возражении от 14.01.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение в отличие от противопоставленного товарного знака представляет собой словосочетание двух семантически связанных между собой слов, каждое из которых имеет самостоятельное значение: слово «гавань» — прибрежная часть водного пространства для стоянки, ремонта и зимовки судов, а слово «старая» - давно существующая, ассоциируется со словами «заброшенная, отслужившая, старинная, изветшалая»;
- словосочетание «СТАРАЯ ГАВАНЬ» при восприятии в целом существенно отличается от слова «ГАВАНЬ»;
- словесный элемент «СТАРАЯ» не является слабым, не придающим дополнительную различительную способность заявленному обозначению, поскольку не является ни неохраноспособным, ни формантом, не носит описательного характера по отношению к заявленным товарам и услугам;
- сравниваемые обозначения не сходны фонетически из-за разного количества слов и слогов, разного состава гласных и согласных, а также начального положения слова «СТАРАЯ»;

- визуальное отличие обусловлено расположением слов и различными шрифтами;
- представленная в приложении информация о продвижении товаров касается не только продвижения товаров ООО «ТАМ-ТАМ», но и конкретных товаров с торговой маркой «СТАРАЯ ГАВАНЬ».
- в связи с этим сравниваемые обозначения не сходны до степени смешения, поскольку создают разное зрительное впечатление.

На основании изложенного заявитель просит удовлетворить возражение, изменить решение экспертизы от 27.11.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие документы:

- 1) Сведения о масштабах использования заявленного обозначения на 1 л. в 1 экз.[2];
- 2) Сведения о рекламе на 1 л. в 1 экз. [3];
- 3) Фотографии витрины на 1 л. в 2 экз. [4];
- 4) Фотографии стенда ООО «ТАМ-ТАМ» на выставке на 2 л. в 2 экз. [5];
- 5) Справка о затратах на рекламу на 1 л. в 1 экз. [6];
- 6) Буклет заявителя на 7 л. в 2 экз. [7];
- 7) Фотографии упаковки рыбы на 3 л. в 1 экз. [8].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (18.11.2005) поступления заявки № 2005729681/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутые Закон и 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 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, не смотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенными в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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 определяется 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 определяется на основании признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил.

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.

По заявке № 2005729681/50 испрашивается регистрация в качестве товарного знака словесного обозначения «СТАРАЯ ГАВАНЬ», выполненного заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №193452 [1] представляет собой слово «ГАВАНЬ», выполненное прописными заглавными буквами русского алфавита по диагонали таким образом, что начало слова размещено внизу, а конец - наверху. Поскольку в товарном знаке [1] отсутствуют изобразительные элементы, кроме графического решения слова, доминирование словесного элемента не вызывает сомнения. Знак зарегистрирован для товаров 29, 30 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и товарного знака [1] показал следующее.

Сопоставление словесных элементов «СТАРАЯ ГАВАНЬ» и «ГАВАНЬ» показывает их фонетическое сходство, обусловленное вхождением одного обозначения в другое, причем товарный знак «ГАВАНЬ» фонетически тождествен словесному элементу «ГАВАНЬ» заявленного обозначения. Высокая степень фонетического сходства словесного элемента «ГАВАНЬ» и товарного знака «ГАВАНЬ» обусловливает сходство сравниваемых обозначений до степени смешения.

В заявлении обозначении словесный элемент «ГАВАНЬ» является доминирующим в словосочетании «СТАРАЯ ГАВАНЬ» и именно на него падает логическое ударение, так как он является существительным, в то время как прилагательное «СТАРАЯ» характеризует эту гавань, указывая на то, какая именно эта гавань, при этом от того, что гавань старая, она не перестает быть гаванью.

Таким образом, смысловое сходство сравниваемых обозначений достигнуто за счет совпадения одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

Что касается визуального сходства, то графическая проработка рассматриваемых словесных элементов существенно не влияет на их общее зрительное впечатление, так как оба обозначения выполнены буквами одного алфавита (русского).

Таким образом, имеет место включение в заявленное обозначение в качестве «сильного» элемента фонетически тождественного словесного элемента, исключительные права на который принадлежат иному лицу.

В силу вышеуказанного рассматриваемые обозначения будут ассоциироваться друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнительный анализ перечня товаров 29, 30 и части услуг 35 класса МКТУ, указанных в заявке № 2005729681/50, в отношении которых вынесено решение об отказе в регистрации, и перечня товаров и услуг, указанных в свидетельстве №193452, показал, что они являются однородными, так как относятся к одному виду, роду, имеют одно и тоже назначение, одинаковые условия реализации и общий круг потребителей.

Установленное коллегией Палаты по патентным спорам сходство сопоставляемых обозначений до степени смешения в отношении однородных товаров 29, 30 и части услуг 35 классов МКТУ свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и, следовательно, о правомерности решения экспертизы.

Документы, подтверждающие использование заявителем знака «СТАРАЯ ГАВАНЬ» в гражданском обороте [2] - [8], не могут быть приняты во внимание в рамках рассмотрения возражения по пункту 1 статьи 7 Закона, так как не касаются мотивов отказа, изложенных в решении экспертизы.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 14.01.2008 и оставить в силе решение экспертизы от 27.11.2007.