

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 09.12.2004 на решение о регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2001701845/50, поданное ЗАО «ЦЕЙЗЕР», Санкт-Петербург (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Заявка № 2001701845/50 была подана заявителем 22.01.2001 с испрашиванием предоставления правовой охраны заявленного обозначения в отношении товаров и услуг 33, 35, 38 и 42 классов МКТУ.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «ЛЕНИНГРАДСКАЯ», выполненное стандартным шрифтом.

Федеральным институтом промышленной собственности 24.08.2004 было вынесено решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 38 и части услуг 35 классов МКТУ. В отношении товаров и услуг 33, части 35 и 42 классов МКТУ экспертизой было отказано в регистрации ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон) и пунктом 2.4. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995 за № 989, введенных в действие с 29.02.1996 (далее—Правила).

По мнению экспертизы, заявленное обозначение в отношении однородных товаров и услуг 33, 35 и 42 класса сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «СТАРОЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ» под № 193151, с приоритетом от 08.01.1998, ранее зарегистрированным на имя ООО «ЛЕНМОРОЖЕНОЕ», Санкт-Петербург в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ [1];

- с комбинированным товарным знаком, включающим элемент «Leningradskaya», по свидетельству № 114922 с приоритетом от 13.03.1992, ранее зарегистрированным на

имя ЗАО «ЛИВИЗ», Санкт-Петербург в отношении однородных товаров 33 класса МКТУ,[2].

В Палату по патентным спорам поступило возражение, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивировав его нижеследующим:

1. заявленное обозначение «ЛЕНИНГРАДСКАЯ» и противопоставленный товарный знак «СТАРОЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ» [1] не являются сходными до степени смешения, поскольку имеют фонетическое, графическое и семантическое отличия, которые играют существенную роль при определении сходства товарных знаков;
2. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак со словесным элементом «Leningradskaya»[2] также не являются сходными до степени смешения ввиду существенного различия по визуальному фактору сходства, имеющим существенное значение при восприятии товаров 33 класса.

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение экспертизы и предоставить заявленному обозначению правовую охрану в качестве товарного знака в отношении указанных в перечне заявки товаров и услуг.

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

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 поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаком 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, не смотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2.Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(1) 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(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 пункте 14.4.2.2 (3) Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (4) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров 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 словесным и представляет собой слово «ЛЕНИНГРАДСКАЯ» выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленное экспертизой обозначение [1] является словесным и представляет собой словосочетание «СТАРОЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ», также выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленное экспертизой обозначение [2] является комбинированным и представляет собой этикетку с расположенным по диагонали словесным элементом «Leningradskaya», выполненным буквами латинского алфавита.

Сопоставительный анализ перечней товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана перечисленных обозначений свидетельствует об их однородности.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных регистраций свидетельствует об их сходстве до степени смешения.

На основании изложенного, у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для признания правомерности вынесенного экспертизой решения.

Однако при вынесении решения Палатой по патентным спорам были учтены вновь открывшиеся обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при вынесении оспариваемого решения. К таким обстоятельствам относится произведенная заявителем процедура выделения заявки, в результате которой в отношении товаров и услуг 33, 35 и 42 классов МКТУ была выделена заявка № 2005718173/50. В результате выделения перечень услуг по заявке № 2001701845/50 был ограничен услугами 38 класса МКТУ, в отношении которых экспертизой вынесено решение от 24.08.2004 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

С учетом изложенного, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения по заявке № 2001701845/50 не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении заявленных услуг 38 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 09.12.2004, изменить решение экспертизы от 24.08.2004 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующего перечня услуг:

Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

Г (511) 38- связь; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием средств вычислительной техники; он-лайн сервис, услуги веб-узлов.

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