

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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, рассмотрела возражение от 02.06.2010, поданное Открытым акционерным обществом «Нефтяной компанией «Роснефть», Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008722867/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008722867/50 с приоритетом от 17.07.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 01, 04, 16, 29, 30, 32, 34 и услуг 35, 37 и 43 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «Подсолнух», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, расположенного в левой части прямоугольника, в котором вторая буква «О» выполнена в виде стилизованного изображения солнышка, в правой части прямоугольника расположено стилизованное изображение половинки цветка, над которым расположены широкие полосы разнообразной формы.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 02.03.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта б статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- товарным знаком по свидетельству № 224108 с приоритетом от 23.03.2001, зарегистрированным на имя Сергейкина Анатолия Яковлевича для однородных товаров 01, 04, 32 и 34 классов МКТУ [1];

- товарным знаком по свидетельству № 335067 с приоритетом от 23.03.2001, зарегистрированным на имя ООО «Подсолнухи» для однородных услуг 42 класса МКТУ [2];

- товарным знаком по свидетельству №361036 в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ [3] и товарным знаком по свидетельству № 298928 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, зарегистрированными на имя Куришина Александра Викторовича [4];

- товарным знаком по свидетельству №345705 с приоритетом от 29.03.2006, зарегистрированного на имя ЗАО «ДОРИНДА» в отношении части однородных услуг 35 класса МКТУ [5];

- товарным знаком по свидетельству №363602 с приоритетом от 09.10.2006, зарегистрированным на имя ООО «Подсолнухи» в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ [6].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 26.05.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель с учетом специфики услуг, оказываемых им, скорректировал перечень товаров и услуг в отношении которого следует вести делопроизводство по заявке, а именно услугами 35 класса МКТУ: «продвижение товаров для третьих лиц, а именно: услуги розничной торговли на автозаправочных станциях»;

- термин «продвижение товаров» носит широкий характер и может включать в себя различные услуги, в том числе рекламные, однако, это правомерно для тех ситуаций, когда противопоставленный товарный знак зарегистрирован именно для услуги «продвижение товаров» без какой – либо конкретизации.

- услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, не однородны услугам 35 класса противопоставленных товарных знаков.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (17.07.2008) приоритета заявки №2008722867/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Гражданский кодекс Российской Федерации и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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. комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 настоящих Правил, а также

исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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. Для установления однородности товаров принимается 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, состоящим из словесного обозначения «Подсолнух», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде половинки цветка и дуг над ним, расположенных в прямоугольнике. Основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении выполняет словесный элемент «Подсолнух», который акцентирует внимание потребителя при восприятии обозначения. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно: «продвижение товаров для третьих лиц, а именно: услуги розничной торговли на автозаправочных станциях».

Противопоставленные товарные знаки «Подсолнухи» [1-2-3-4] являются словесными, выполненными стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «ПОДСОЛНУХ» [5] является комбинированным, словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, вторая буква «О» выполнена в виде изображения подсолнуха.

Противопоставленный товарный знак «ПОДСОЛНУХИ» [6] является комбинированным, словесный элемент выполнен оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, буквы «О» выполнены в виде «солнышка».

Возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации содержит несогласие с доводами экспертизы в отношении скорректированного перечня товаров и услуг, а именно услуг 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц, а именно: услуги розничной торговли на автозаправочных

станциях». В отношении остальных заявленных товаров и услуг заявитель просит не рассматривать данную заявку.

В виду вышеизложенного сравнительный анализ заявленного обозначения на предмет сходства обозначений и однородности услуг проводился только с товарными знаками [4-5], которые зарегистрированы для услуги 35 класса МКТУ,

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [4,5] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Подсолнух».

В силу указанного, сравниваемые обозначения признаются сходными в целом, несмотря на некоторые отличия графического исполнения.

Анализ однородности товаров и услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [4,5] показал следующее.

Услуги «продвижение товаров для третьих лиц, а именно: услуги розничной торговли на автозаправочных станциях», в отношении которых испрашивается регистрация, и услуги «реклама, демонстрация товаров, и услуги снабженческие для третьих лиц», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам однородны, так как все указанные услуги, несмотря на то, что заявителем уточнена область применения услуг, относятся к одному родовому понятию, направлены на достижение одной цели, убедить покупателей купить товар или воспользоваться услугой конкретного предприятия. При высокой степени сходства обозначений существует реальная возможность смешения услуг, оказываемых под этими обозначениями, поэтому шире диапазон услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

Таким образом, фонетическое и семантическое сходство словесных элементов сравниваемых обозначений и однородность услуг 35 класса МКТУ определяют знаков в целом, что свидетельствует о сходстве заявленного обозначения с противопоставленными знаками до степени смешения в отношении однородных услуг и, следовательно, о правомерности вывода экспертизы.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 24.05.2010, оставить в силе решение Роспатента от 02.03.2010.**