

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 (далее - Кодекс), 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 07.08.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2006723716/50, поданное ООО Продовольственная компания «Продмаш», Самарская обл. (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2006723716/50 с приоритетом от 18.08.2006 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение, включающее слово «СЕВЕР», выполненное в оригинальной графической манере. Под словом расположена широкая полоса синего цвета. Под буквой «В» слова «Север» на фоне полосы находится стилизованное изображение белого медведя. Все указанные элементы расположены внутри горизонтально вытянутого овала. Обозначение выполнено с использованием черного, синего, белого цветов. Предоставление правовой охраны обозначению испрашивается в отношении товаров 06, 07, 11, 20 и услуг 35, 37, 39, 40 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.04.2008 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным знаком, содержащим словесный элемент «СЕВЕР», по свидетельству №215878 с приоритетом от 27.01.2000 (1) и словесными товарными знаками «север» по свидетельству №236782 с приоритетом от 08.08.2001 (2) и

«СЕВЕР» по свидетельству №226843 с приоритетом от 25.12.2000 (3), ранее зарегистрированными на имя других лиц, в отношении однородных товаров и услуг 06, 07, 11, 20, 35, 37, 39, 40 классов МКТУ.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 07.08.2008, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака. Существо доводов возражения сводится к тому, что правовая охрана противопоставленного знака (3) досрочно прекращена полностью на основании решения Роспатента от 27.06.2008. В отношении противопоставления заявленному обозначению товарных знаков (1, 2) заявитель выразил согласие с мнением экспертизы.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 18.04.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2006723716/50.

К возражению приложены следующие дополнительные материалы:

- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения по заявке №2006723716/50 требованиям законодательства (4);
- ответ на уведомление (5);
- решение Роспатента от 18.04.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака (6);
- уведомления Палаты по патентным спорам от 04.12.2007, 03.03.2008 (7);
- решение Роспатента от 27.06.2008 по товарному знаку (3) (8).

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель скорректировал заявленные услуги 39 класса МКТУ следующими позициями: «транспортировка грузов наземным транспортом; упаковка и хранение товаров; экспедирование грузов наземным транспортом».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (18.08.2006) поступления заявки №2006723716/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения

в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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 (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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями; 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2. Правил.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представление 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2006723716/50 является комбинированным и представляет собой заключенное в горизонтальный вытянутый овал слово «СЕВЕР», выполненное в оригинальной графической манере. Под словесным элементом «СЕВЕР» расположена широкая полоса; под буквой «В» находится стилизованное изображение белого медведя. Обозначение испрашивается в отношении товаров 06, 07, 11, 20 и услуг 35, 37, 40 классов МКТУ, указанных в первоначальном перечне по заявке №2006723716/50, а также в отношении скорректированного перечня услуг 39 класса МКТУ «транспортировка грузов наземным транспортом; упаковка и хранение товаров; экспедирование грузов наземным транспортом».

Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой комбинированное обозначение в виде стилизованного изображения земного шара, на котором помещены словесные элементы «СЕВЕР» и «Рыболовецкий колхоз». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 29, 31 и услуг 39, 42 классов МКТУ.

Основным элементом, акцентирующим на себе внимание потребителя в первую очередь, является словесный элемент «СЕВЕР», выполненный заглавными буквами русского алфавита и занимающий большую площадь в знаке. Стилизованное изображение земного шара часто используется в товарных знаках, в связи с чем данный элемент ослабил свою различительную способность. «Слабыми» элементами в знаке также следует признать словосочетание «Рыболовецкий колхоз», исключенное из самостоятельной правовой охраны.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой словесное обозначение «север», выполненное прописными буквами русского алфавита жирным шрифтом. Знаку предоставлена охрана в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак (3) является словесным, включающим в свой состав слово «СЕВЕР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе, для товаров 06, 07, 11, 20 и услуг 35, 37, 39, 40 классов МКТУ.

Следует учесть, что согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации правовая охрана противопоставленного товарного знака (3) досрочно прекращена полностью на основании решения Роспатента (8). Учитывая данные обстоятельства и тот факт, что на момент принятия возражения к рассмотрению (14.10.2008) противопоставленный знак (3) не действовал, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для противопоставления этого знака и, следовательно, для вывода о несоответствии заявленного обозначения в отношении всех товаров/услуг 06, 07, 11, 20, 37, 40 классов МКТУ и части услуг 35, 39 классов МКТУ требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2) показал, что они являются сходными до степени смешения, поскольку включают в свой состав семантически и фонетически тождественный словесный элемент «СЕВЕР».

Графический признак сходства носит второстепенный характер в силу превалирования семантического и фонетического тождества словесных элементов «СЕВЕР» в сравниваемых знаках.

Таким образом, вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2) является правомерным.

Анализ перечней заявленного обозначения по заявке №2006723716/50 и противопоставленных товарных знаков (1, 2) показал следующее.

Скорректированные заявителем услуги 39 класса МКТУ «транспортировка грузов наземным транспортом; упаковка и хранение товаров; экспедирование грузов

наземным транспортом» являются не однородными услугами 39 класса МКТУ «буксирование; перевозка грузов на судах» в перечне регистрации (1), поскольку сравниваемые услуги относятся к различным видам деятельности, а именно, доставка товаров (по воде и по земле), данные услуги отличаются способом доставки, видами транспортных средств, законодательным регулированием, условиям предоставления, кругом потребителей. Указанное обстоятельство препятствует смешению как самих услуг, так и их производителей.

Часть услуг 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту», приведенная в перечне заявки №2006723716/50 однородна услугам 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту», указанным в знаке (2), т.е. относится к одному и тому же виду деятельности.

На основании вышеизложенного коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение по заявке №2006723716/50 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком (2) в отношении части однородных услуг 35 класса МКТУ, и, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана для этих услуг на основании пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 07.08.2008, отменить решение Роспатента от 18.04.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2006723716/50 в отношении следующих товаров и услуг:

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

(511)

06 - двери металлические; запоры дверные; запоры дверные задвижные; комплекты дверные; коробки, рамы дверные; перемычки дверные металлические; рамы дверные; пороги дверные; ручки дверные; упоры, ограничители дверные; окантовки для дверей; ролики, колесики, бегунки для раздвижных дверей; устройства [неэлектрические] для закрывания, открывания дверей; конструкции стальные; конструкции металлические; стойки, опоры стальные.

07 - компрессоры для холодильников; компрессоры [машины].

11 - устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические; аппараты дистилляционные; аппараты для дезодорации воздуха; аппараты для ионизации воздуха; аппараты для охлаждения напитков; аппараты и машины холодильные; аппараты морозильные; баки охладительные для печей; емкости холодильные; камеры холодильные; кондиционеры; оборудование для охлаждения молока; оборудование и установки холодильные; приборы для обезвоживания натуральных пищевых продуктов; приборы и машины для производства льда; приборы и установки для охлаждения; установки для кондиционирования воздуха; установки для охлаждения воды; установки для охлаждения жидкостей; установки для охлаждения табака; установки и машины для охлаждения; устройства для охлаждения воздуха; холодильники; шкафы холодильные; шкафы-ледники; холодильные склады; холодильные двери;.

20 - полки; полки для хранения; витрины; стойки [прилавки]; мебель металлическая; стеллажи; шкафы; ящики с перегородками для бутылок; ящики; горки.

35 - менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба, агентства по коммерческой информации; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе, сбор для третьих лиц различных товаров (исключая их транспортировку) и размещение товаров для удобства изучения и приобретения потребителями, в том числе услуги оптовой и розничной торговли и торговых центров; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

37 - ремонт; установка оборудования; информация по вопросам ремонта; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт

холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; устранение помех в работе электрических установок.

39 - транспортировка грузов наземным транспортом; упаковка и хранение товаров; экспедирование грузов наземным транспортом.

40 - работы монтажно-сборочные [по заказу для третьих лиц]; очистка воздуха; освежение воздуха; дезодорация воздуха.