

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 30.11.2006 на решение Федерального института промышленной собственности (далее - решение экспертизы) об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2004729180/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Адамант», Санкт-Петербург (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2004729180/50 с приоритетом от 10.12.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию представлено словесное обозначение «КОНТИНЕНТ», образованное от латинского «continentis», обозначающее часть суши, крупный массив земной коры, омываемый океанами и морями, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное обозначение «КОНТИНЕНТ» сходно семантически и фонетически до степени смешения с ранее зарегистрированным в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ на имя другого лица комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «КОНТИНЕНТЪ» (свидетельство №212097).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 30.11.2006, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивировав его нижеследующим:

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №212097 для услуг 36 класса МКТУ «сдача в аренду квартир» был зарегистрирован с нарушением п.1 ст. 7 Закона;

- заявка на комбинированный товарный знак со словом «КОНТИНЕНТЪ», свидетельство №212097 была подана позднее даты приоритета товарного знака «БАЙТ-ТРАНЗИТ-КОНТИНЕНТ», свидетельство №152263 на 4 года и 5 месяцев, тем не менее, товарный знак был зарегистрирован для услуг 36 класса (сдача в аренду квартир), которые были полностью охвачены перечнем услуг сходного знака с более ранним приоритетом;

- в решении экспертизы диапазон услуг 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №212097 был необоснованно расширен.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении следующих услуг 36 класса МКТУ: операции с недвижимостью (кроме сдачи в аренду квартир); управление жилым фондом; управление недвижимостью.

Решением от 13.07.2007 Палата по патентным спорам отказала в удовлетворении возражения от 30.11.2006 и оставила в силе решение экспертизы от 29.08.2006, мотивируя тем, что обозначение «КОНТИНЕНТ» не удовлетворяет требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, поскольку сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «КОНТИНЕНТЪ» по свидетельству №212097.

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 21.04.2008 по делу №А40-55273/07-67-443 решение Палаты по патентным спорам от 13.07.2007 по заявке №2004729180/50 признано недействительным, в связи с тем, что на заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем было представлено письмо-

согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №212097, однако данное согласие не было принято во внимание коллегией, и его оценка не дана в решении.

В соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Палаты по патентным спорам влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения суда от 21.04.2008 возражение от 13.07.2007 рассматривается Палатой по патентным спорам повторно.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.05.2009, к материалам возражения было приобщено письмо-согласие, выданное заявителю правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №212097 на регистрацию обозначения «КОНТИНЕНТ» по заявке №2004729180/0/50 в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.12.2004) поступления заявки №2004729180/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, 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 их 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 третьим настоящего пункта, допускается лишь 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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 определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту, буквами которого написано слово, и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;

- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является словесным и представляет собой слово «КОНТИНЕНТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «КОНТИНЕНТЪ», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета, расположенным в центре знака, на черной широкой полосе, между стилизованной буквой «К» и очертанием буквы «Ъ», выполненными в черном цвете.

Необходимо учитывать, что в составе рассматриваемого и противопоставленного знаков словесные элементы являются основными, так как они имеют смысловое значение, легко запоминаются и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений в целом.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено следующее.

Сравниваемые обозначения включают фонетически и семантически сходные словесные элементы «КОНТИНЕНТ» и «КОНТИНЕНТЪ», отличающиеся лишь тем, что в противопоставленном знаке в словесном элементе

«КОНТИНЕНТЪ» в конце слова стоит твердый знак, который не влияет на прочтение, произношение и смысловое значение данного словесного элемента.

Таким образом, имеет место полное совпадение «основного элемента» заявленного обозначения и противопоставленного знака по звуковому и смысловому признакам.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка противопоставленного обозначения не приводит к сложности его прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства.

В соответствии с изложенным можно сделать вывод, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении однородности услуг Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Степень однородности товаров и услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки, чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения знаков на рынке, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью (кроме сдачи в аренду квартир); управление жилым фондом; управление недвижимостью».

Сравнительный анализ однородности услуг 36 класса МКТУ показал, что услуги 36 класса МКТУ «сдача в аренду квартир» противопоставленного товарного знака являются однородными услугам 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью (кроме сдачи в аренду квартир); управление жилым фондом; управление недвижимостью», несмотря на ограничение перечня, поскольку они относятся к одному виду (роду), а именно к операциям с недвижимостью.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что заявленное обозначение «КОНТИНЕНТ» является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ с комбинированным товарным

знаком со словесным элементом «КОНТИНЕНТЪ» (свидетельство №212097), что и было правомерно указано в решении экспертизы от 29.08.2006.

Вместе с тем, заявителем представлено письмо №24/ю от 16.04.2007, в котором правообладатель противопоставленного товарного знака выразил согласие на регистрацию в качестве товарного знака обозначения «КОНТИНЕНТ» по заявке №2004729180/50 на имя заявителя и использование данного обозначения для услуг 36 класса МКТУ.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются не тождественными, а сходными, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание согласие правообладателя противопоставленного товарного знака.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 30.11.2006, отменить решение экспертизы от 29.08.2006, зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2004729180/50 в качестве товарного знака в отношении следующего перечня товаров:

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

Г

(511)

Операции с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление жилым фондом; управление недвижимостью.

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