

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 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 09.03.2007, поданное Сергейкиным Анатолием Яковлевичем, Москва, на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005701968/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005701968/50 с приоритетом от 02.02.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Сергейкина Анатолия Яковлевича, Москва (далее – заявитель) в отношении товаров 07, 12, 16 классов МКТУ и услуг 35, 37 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «CHEVRON», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом, при этом буква «V» крупнее остальных.

Федеральным институтом промышленной собственности 29.01.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 6, пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее - Закон) и пунктов 14.4.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее—Правила).

Вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона обоснован тем, что заявленное обозначение воспроизводит наименование американской корпорации «Chevron», которая является одной из крупнейших в мире интегрированных нефтяных компаний (<http://petrolube.demis.ru/chevron/>) и способно ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя товаров.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона обосновано тем, что заявленное словесное обозначение «CHEVRON», по мнению экспертизы, является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц:

— товарными знаками «CHEVRON» по свидетельствам №039327, 039284, 041070 в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ [1];

— товарным знаком «Шеврон» по свидетельству №243097 в отношении однородных товаров 16 классов МКТУ [2].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 09.03.2007 заявитель выражает несогласие с решением экспертизы от 29.01.2007, доводы которого сводятся к следующему:

— заявитель согласен, что знаки [1] и [2] являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением;

— заявитель ограничил свои притязания в связи с доводами экспертизы о несоответствии заявленного обозначения пункту 1 статьи 7 Закона и ограничил перечень товаров 16 класса МКТУ следующими позициями: пластмассовые товары для упаковки (не относящиеся к другим классам); пакеты, мешки (конверты, обертки, сумки) пластмассовые;

— заявленное обозначение не воспроизводит фирменное наименование, поскольку фирменное наименование американской компании ШевронТексако Корпорейшн;

— заявленное обозначение не является фантазийным, а является словарным словом и имеет конкретное значение «шеvron, нашивка». Более крупная буква «V» в заявленном обозначении имеет форму шеврона.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 07, 12 классов МКТУ, части товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 37 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия Палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (02.02.2005) поступления заявки №2005701968/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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 подпунктом (14.4.2) пункта 14.4 Правил, при проверке на тождество и сходство определяется степень сходства заявленного и выявленных при проведении поиска обозначений. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

Графическое сходство определяется на основании таких признаков, кроме прочих, как общее зрительное впечатление, вид шрифта, алфавит, буквами которого написано слово.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков, кроме прочих, подобие заложенных в обозначениях понятий, в частности, совпадение значения обозначений в разных языках.

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

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.

Обозначение по заявке №2005701968/50 представляет собой словесное обозначение «CHEVRON», выполненного заглавными буквами латинского алфавита стандартным жирным шрифтом, при этом буква «V» крупнее остальных.

Рассмотрение выдвинутых экспертизой противопоставлений [1] и [2] в отношении части товаров представляется нецелесообразным, поскольку заявитель при подаче возражения ограничил перечень товаров в части этих товаров.

Кроме того, заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 05.03.2008 ограничил свои притязания и выразил просьбу об удовлетворение возражения от 09.03.2007 в отношении части товаров 12 класса МКТУ: «транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху; катера; автомобили;

сигнализации противоугонные; велосипеды; мотоциклы», части товаров 16 класса МКТУ: «пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам)» и услуг 35 класса МКТУ, части услуг 37 класса МКТУ: «строительство; ремонт; установка оборудования; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха» (Приложение №1 к протоколу от 05.03.2008).

Приведенные экспертизой в решении от 29.01.2007 сведения о существовании американской корпорации «Chevron», не могут служить достаточным доказательством для утверждения о возможности введения потребителя в заблуждение относительно его изготовителя, поскольку заявленное обозначение не воспроизводит полностью фирменное наименование американской компании и согласно данным с официального сайта фирмы ШевронТексако Корпорейшн (www.chevron.com) компания шеврон оказывает услуги такие как: геологоразведка и добыча нефти и газа; научные разработки в области геологии и нефтехимии, поставка присадок для производства топлива и смазочных материалов, поставка смазочных материалов и специальных жидкостей.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода о противоречии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 09.03.2007, отменить решение экспертизы от 29.01.2007 и зарегистрировать товарный знак в отношении следующих товаров и услуг:

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

- (511) 12 - транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху; катера; автомобили; сигнализации противоугонные; велосипеды; мотоциклы.
- 16 - пластмассовые материалы для упаковки (не относящиеся к другим классам).
- 35 - реклама; реклама телевизионная; рекламные агентства; агентства по экспорту-импорту; аренда площадей для размещения рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; интерактивная реклама в компьютерной сети; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продажа аукционная; продвижение товаров (для третьих лиц); прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; распространение образцов; репродуцирование документов; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям); управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиц для рекламы или продвижения товаров.

37 - строительство; ремонт; установка оборудования;
установка и ремонт устройств для
кондиционирования воздуха.

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