

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 11.08.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака, принятое по заявке № 2006708523/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006708523/50 с приоритетом от 06.04.2006 заявлено на регистрацию на имя Научного органа «СИТЕС» в Российской Федерации в отношении осетровых видов рыб, Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 29 и услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «СИТЕС», заключенного в эллипс, выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента в виде осетра. Словесный элемент является аббревиатурой – транслитерацией Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Правовая охрана испрашивается в черном, желто-песочно – сером, черно-сером и синем.

В результате проведенной экспертизы было установлено, что заявленное обозначение по заявке № 2006708523/50 сходно до степени смешения с:

- изобразительным товарным знаком по свидетельству № 288477 с приоритетом от 31.07.2003, зарегистрированным на имя Федерального казенного предприятия «Союзплодимпорт» в отношении однородных товаров 29 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком по свидетельству № 137628 с приоритетом от 20.06.1994, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Научно – техническая информационная фирма Студия-С» в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ.

По результатам экспертизы было установлено, что заявленное обозначение по заявке № 2006708523/50 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483

Гражданского Кодекса Российской Федерации и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 29 и услуг 35 и 42 классов МКТУ. С учетом того, что в заявленное обозначение включен изобразительный элемент в виде рыбы, указывающей на вид товара, для всех товаров 29 класса МКТУ (кроме рыбы), заявленное обозначение не может быть зарегистрировано на основании положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, поскольку способно вводить потребителя в заблуждение относительно вида товара.

В связи с вышеизложенным 28.04.2008 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Заявитель выразил несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в возражении от 11.08.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с основанием для отказа в части несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

- при принятии решения об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака экспертизой не были учтены доводы заявителя, изложенные им в ответе на уведомление. Согласно этим доводам, заявителем был сокращен заявленный перечень товаров и услуг до одного товара 29 класса МКТУ, а именно: рыба, при этом все услуги 35 и 42 классов МКТУ, а также все товары 29 класса МКТУ, кроме товара «рыба», были исключены из первоначально заявленного перечня.

- товарный знак по свидетельству № 288477 является комбинированным и представляет собой круг, разделенный диаметральной линией на две части, фон каждой из которых выполнен яркими насыщенными цветами: нижняя – ярко синего цвета, верхняя – горчичного цвета. На фоне каждого нижнего полукруга размещено изображение плывущей рыбы семейства осетровых, над которым в верхней части полукруга расположено не охраняемое слово «осетр», выполненное буквами красного цвета. В верхней части верхнего полукруга над словом «осетр» размещен, на фоне красного круга, изобразительный элемент светло-серого цвета со словом «СПИ». Товарный знак зарегистрирован в отношении товаров 29 класса МКТУ, а именно: «консервы из осетра».

- не смотря на то, что сравниваемые обозначения являются комбинированными и каждое из них содержит в своем составе изобразительный

элемент в виде плывущей рыбы, зрительные образы, создаваемые заявленным обозначением и противопоставленным ему товарным знаком, не позволяют прийти к выводу о возможности смешения обозначений в хозяйственном обороте ввиду наличия существенных различий в восприятии обозначений.

- в заявленном обозначении над изобразительным элементом размещено не имеющее смыслового значения слово «СИТЕС», являющееся оригинальной частью фирменного наименования заявителя и несущее основную индивидуализирующую функцию, в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 288477 эту функцию выполняет словесный элемент «СПИ», размещенный в верхней части знака на ярком красном фоне и являющийся самостоятельным товарным знаком правообладателя, включенным в состав товарного знака.

- изобразительный элемент в виде плывущей рыбы имеет второстепенное значение, указывая на вид товара, для маркировки которого предназначены сравниваемые обозначения.

- сравниваемые обозначения выполнены в совершенно различной цветовой гамме, играющей значительную роль как в восприятии обозначений в целом, так и в придании каждому из них отличительных черт.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (06.04.2006) заявки №2006708523/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила ТЗ).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона и пунктом 2.3.2.3. Правил ТЗ не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта;

указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона и пунктом 2.5.1 Правил ТЗ 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. 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 и пунктом 2.8.1 и пунктом 2.8.2 Правил ТЗ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию 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 таких обозначений в качестве товарного знака допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил ТЗ 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 ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил ТЗ 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 исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 ТЗ.

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил ТЗ, 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 №2006708523/50 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения рыбы с изогнутым влево хвостом и словесного элемента «СИТЕС», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Изображение рыбы и словесное обозначение заключены в эллипс. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 29 класса МКТУ, а именно: «рыба», на имя Научного органа СИТЕС в Российской Федерации в отношении осетровых видов рыб.

Заключение по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на несоответствии заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также на наличии ранее зарегистрированных на имя других лиц сходных до степени смешения товарных знаков в отношении однородных товаров.

Противопоставления представляют собой:

- по свидетельству № 137628 комбинированный товарный знак со словесным элементом «СИТЕС», выполненным буквами русского алфавита, и изобразительным элементом в виде буквы «С», выполненной в оригинальной манере, правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ [1];

- по свидетельству № 288477 комбинированный товарный знак, который представляет собой круг, разделенный диаметральной линией на две части, фон каждой из которых выполнен ярким цветом, ярко синем и горчичным. На фоне нижнего полукруга размещено изображение плывущей рыбы, над которой в верхней части полукруга над словом «осетр» расположен изобразительный элемент светло-серого цвета со словом «СПИ». Словесный элемент «ОСЕТР» является

неохраняемым. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29 класса МКТУ, а именно: консервы из осетра. [2].

Вместе с тем стоит отметить, что правообладатель в ответе на уведомление экспертизы скорректировал перечень заявленных на регистрацию товаров и услуг, а именно исключил из перечня все заявленные услуги 35 и 42 класса, а в отношении товаров 29 класса оставил только позицию «рыба».

Ввиду скорректированного заявителем перечня заявленных товаров и услуг коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным снять основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в виде противопоставленного знака [1] и возможности введения потребителя в заблуждение относительно товара.

Сравнительный анализ противопоставленного знака [2] и заявленного обозначения показал следующее:

Противопоставленный знак [2] и заявленное обозначение являются комбинированными, изобразительные элементы представляют собой стилизованное изображение рыбы, хвост которой развернут вправо и влево, соответственно. Изобразительные элементы выполнены в оригинальной графической манере и занимают второстепенное положение в знаке и обозначении. Основную индивидуализирующую нагрузку несут словесные элементы, которые лучше запоминаются и именно на них акцентируется внимание потребителя.

Словесный элемент «СПИ» и словесный элемент «СИТЕС» имеют разную фонетическую длину, разное количество букв, отличия по звучанию, что позволяет сделать вывод об отсутствии фонетического сходства сравниваемых обозначений в целом.

Семантически словесные элементы сравниваемых обозначений не имеют значения, что не позволяет провести оценку по семантическому фактору сходства.

Сопоставительный анализ по графическому фактору показал следующее. В заявленном обозначении словесный элемент выполнен в одну строку заглавными буквами русского алфавита. В противопоставленном товарном знаке словесный элемент расположен внутри графического элемента и в целом воспринимается как эмблема. Визуально сопоставляемые знаки не приводят к созданию сходного зрительного впечатления.

Фонетические и графические отличия обуславливают отсутствие ассоциации обозначений друг с другом.

Ввиду отсутствия сходства между заявленным обозначением и противопоставленным знаком, проведение анализа однородности товаров не является необходимым.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что противопоставленный знак [2] и заявленное обозначение являются несходными.

С учетом того, что изобразительный элемент заявленного обозначения в виде рыбы выполнен в оригинальной художественной манере и занимает периферийное расположение в обозначении, коллегия Палаты по патентным спорам считает вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса необоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам, считает решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, неправомерным.

Вместе с тем, коллегия Палаты по патентным спорам, анализируя материалы дела, выявила обстоятельства, которые не были учтены экспертизой при подготовке заключения, а именно, что препятствием для регистрации обозначения по заявке №2006708523/50 является несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 2 Закона и пункта 1 статьи 8 Закона в отношении всех заявленных товаров.

На основании пункта 4.8 Правил ППС коллегией Палаты по патентным спорам было доведено до сведения заявителя о дополнительных обстоятельствах, препятствующих регистрации обозначения в качестве товарного знака. Заявитель не ходатайствовал о переносе рассмотрения возражения для представления своих соображений.

Согласно требованиям пункта 3 статьи 2 Закона обладателем исключительного права на товарный знак (правообладателем) может быть юридическое лицо или осуществляющее предпринимательскую деятельность физическое лицо.

Согласно требованиям пункта 1 статьи 8 Закона заявка на регистрацию товарного знака подается в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности юридическим лицом или осуществляющим предпринимательскую деятельность физическим лицом.

Заявка №2006708523/50 подана на регистрацию на имя Научного органа СИТЕС в Российской Федерации в отношении осетровых видов рыб, которое не

является самостоятельным юридическим лицом, осуществляющим хозяйственную деятельность.

Постановлением Правительства РФ № 1051 от 13.09.94 г. Административным органом СИТЕС в России назначено Минприроды Российской Федерации. После структурных преобразований в Правительстве РФ с ноября 1996 года эти функции выполняет Государственный комитет Российской Федерации по охране окружающей среды. Функции научного органа СИТЕС в России исполняет ВНИИ охраны природы.

Упомянутое обуславливает обстоятельство, по которому данное заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как несоответствующее требованиям положений пункта 3 статьи 2 Закона и пункта 1 статьи 8 Закона.

В связи с изложенным, руководствуясь пунктом 3 статьи 2 Закона и пунктом 1 статьи 8 Закона, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 11.08.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака от 28.04.2008, отказать по дополнительным основаниям.