

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, рассмотрела возражение от 03.10.2005, поданное ЗАО Строительное объединение «Аксон-Н», на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности от 06.07.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания (далее – решение экспертизы) по заявке №2003723671/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2003723671/50 с приоритетом от 01.12.2003 является Закрытое Акционерное Общество Строительное объединение «Аксон-Н», г. Пятигорск, Ставропольский край (далее — заявитель). В соответствии с приведенным в заявке описанием (изменения были внесены в материалы заявки 28.12.2004), в качестве знака обслуживания заявлено комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения ротонды «Эолова арфа», расположенной на горе Машук в г. Пятигорске и являющейся достопримечательностью этого города. На фоне основания ротонды размещен словесный элемент «АКСОН» (медицинский термин, означающий отросток нервной клетки, проводящий импульс к другим нервным клеткам и органам). Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 06.07.2005 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее - Закон), и пункта 2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003,

зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных услуг 36, 37 классов МКТУ товарными знаками «АКСОН» по свидетельствам №233379 [1] и №237946 [2] с приоритетом от 04.04.2001.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 03.10.2005, поданном в Палату по патентным спорам, и дополнении к возражению от 07.03.2006, доводы которых сводятся к следующему:

- в заявленном обозначении словесный элемент вписан в основание ротонды таким образом, что композиция является цельной, а её элементы неотделимыми друг от друга, при этом слово исполнено буквами русского алфавита с художественными элементами;

- товарный знак [2] включает геометрическую фигуру, на основании которой нанесено слово «АКСОН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита;

- первым впечатлением от сравниваемых обозначений является впечатление несходства;

- сравниваемые знаки включают графические элементы, отличающиеся видом, характеристикой изображений, общей стилистической направленностью, сочетанием цветов и тонов, а их словесные элементы выполнены различными видами шрифтов;

- указанные параметры существенно влияют на графическое отличие обозначений;

- в сравниваемых обозначениях визуально доминируют их изобразительные составляющие, ввиду чего следует признать, что графические

элементы выполняют не менее важную индивидуализирующую функцию, чем словесные элементы;

- использование в составе заявленного обозначения местной архитектурной достопримечательности (эоловой арфы) свидетельствует о поддержке ЗАО Строительным объединением «Аксон-Н» культурных традиций региона Кавказских Минеральных Вод;

- фирма-заявитель является крупнейшей строительной компанией региона Кавказских Минеральных Вод и за время своего существования (с 1995 г.) зарекомендовала себя, как стабильная, надежная, быстроразвивающаяся компания, использующая в своей работе новые технологии и требования научно-технического прогресса;

- ЗАО Строительное объединение «Аксон-Н» построило и ввело в эксплуатацию множество объектов жилого и социально-культурного назначения и по итогам 2003 г. было награждено за победу в региональной акции «Народный стандарт 2003» в номинации «Лучшее предприятие в сфере ремонта и строительства», а также серебряным орденом «Отличник качества Ставрополя»;

- ЗАО Строительное объединение «Аксон-Н» не является конкурентом ЗАО «АКСОН-ХОЛДИНГ», поскольку они находятся и действуют в различных регионах России, вследствие чего потребители услуг названных предприятий не отождествляют результаты их деятельности, а также их деловую репутацию, что не повлечет нарушений действующего законодательства.

В подтверждение доводов, изложенных в возражении, были представлены следующие материалы:

- рекламные буклеты, 5 шт. [3];
- региональная общественно-политическая газета «Кавказский край» №14, 5 мая 2005 г., 1 экз [4];

- газета «Из рук в руки» №64, 5 сентября 2005 г., стр. 9, 10, 39, 40, 1 экз. [5];
- газета «Всё для вас» №29, 19 июля 2005 г., стр.9, 10, 31, 32, 1 экз. [5];
- письмо-запрос ЗАО «Строительное объединение «Аксон-Н» за №291/02 от 17.03.2005, 1 экз. [6];
- письмо-запрос ЗАО «Строительное объединение «Аксон-Н» за №292/02 от 17.03.2005, 1 экз. [7];
- письмо-ответ ОАО «АКСОН» за №9 от 08.06.2005, 1 экз. [8];
- письмо-ответ ЗАО «АКСОН ХОЛДИНГ» от 29.04.2005, 1 экз. [9].

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении всех услуг, указанных в перечне заявки №2003723671/50.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

В соответствии со статьей 2 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” и с учетом даты (01.12.2003) поступления заявки №2003723671/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

Согласно абзацам первому и второму 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (п.14.4.2 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.

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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (п.14.4.2.4).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Согласно материалам заявки №2003723671/50, на регистрацию в качестве знака обслуживания заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «АКСОН», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, который расположен в нижней части графического элемента. Графический элемент представляет собой стилизованное изображение небольшого здания (ротонда) с куполом и шпилем,

завершенным флагом. Вся композиция исполнена в сине-белом цветовом сочетании. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 36 - операции с недвижимостью и 37 – строительство, ремонт, установка оборудования, классов МКТУ.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных услуг на имя другого лица товарных знаков [1], [2].

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой словесное обозначение «АКСОН», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

Товарный знак [2] является комбинированным и состоит из изобразительной части, графически исполненной в виде жирной ломаной линии красного цвета, ассоциирующей с незаконченным контуром треугольника и словесного элемента «АКСОН», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита белого цвета, размещенного на фоне горизонтальной части линии.

Правовая охрана товарным знакам [1], [2] предоставлена в отношении товаров 32, 33 и услуг 36, 37, 42 классов МКТУ.

Следует отметить, что в комбинированных обозначениях основным является словесный элемент, так как он легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и товарных знаков [1], [2] показал, что имеет место полное вхождение одного знака в другой. Другими словами, словесный элемент заявленного обозначения фонетически тождественен словесному элементу противопоставленных знаков.

Также является очевидным вывод о семантическом тождестве знаков (аксон – отросток нервной клетки (нейрона), проводящий нервные импульсы от тела клетки к иннервируемым органам или другим нервным клеткам, Большой

энциклопедический словарь, А.М. Прохоров, Москва, Научное издательство «Большая Российская Энциклопедия», 1998, с. 28).

Таким образом, наличие фонетического и смыслового тождества позволяет признать сравниваемые обозначения сходными.

Доводы заявителя об отсутствии графического сходства заявленного обозначения и товарных знаков [1], [2] являются обоснованными, поскольку обозначения производят различное визуальное впечатление, которое обусловлено различиями видов шрифтов, используемых при выполнении словесного элемента «АКСОН», а также наличием несходных изобразительных элементов. Однако, отсутствие визуального сходства, которое при установленном звуковом и смысловом тождестве словесных элементов сравниваемых обозначений играет второстепенную роль, не способствует в данном случае признанию сравниваемых обозначений несходными.

Анализ услуг 36, 37 классов МКТУ противопоставленных знаков [1], [2] и услуг заявленного перечня, показал их однородность (представлены либо тождественные услуги – операции с недвижимостью, установка оборудования, строительство, либо связанные друг с другом услуги по ремонту и строительству), что заявителем не оспаривается.

Указанное обстоятельство обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности однородных услуг одному лицу/организации в случае использования для их маркировки знаков, имеющих высокую степень сходства.

Из изложенного следует, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 36, 37 классов МКТУ с товарными знаками [1-2] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В отношении доводов заявителя об интенсивном использовании заявленного обозначения в качестве знака обслуживания [1-5], а также

размещении ЗАО Строительное объединение «Аксон-Н» и ЗАО «АКСОН-ХОЛДИНГ» в различных регионах России, Палата по патентным спорам отмечает, что указанные обстоятельства не имеют отношения к предмету рассмотрения возражения, поскольку никак не связаны с наличием либо отсутствием сходства сравниваемых обозначений до степени смешения.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 03.10.2005, оставить в силе решение экспертизы от 06.07.2005.**



