

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 за № 4520, рассмотрела возражение против регистрации № 270978 товарного знака «Норма», поданное ООО «Зуйков и партнеры», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке № 2001730510/50 с приоритетом от 08.10.2001 был зарегистрирован 28.06.2004 за № 270978 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ТРИАДА», г. Тула (далее – правообладатель) сроком на 10 лет в отношении товаров и услуг 8, 11, 18, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 40 и 42 классов МКТУ.

Оспариваемый словесный товарный знак «Норма» выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита с заглавным написанием первой буквы.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.12.2005 против регистрации № 270978, в котором лицо, подавшее возражение, просит признать эту регистрацию недействительной, как не соответствующую требованиям, установленным пунктом 2 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

- оспариваемый товарный знак «Норма» сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными:
- товарным знаком «Norma» по свидетельству № 173802 (приоритет от 21.02.1997), зарегистрированным на имя Некоммерческого партнерства «Группа компаний «Норма-Холдинг», Москва;
- комбинированным товарным знаком «Norma» по свидетельству №137375 (приоритет от 11.10.1994), зарегистрированным на имя

Некоммерческого партнерства «Группа компаний «Норма-Холдинг», Москва;

- товарным знаком № 152500 «Норма Сиб» (приоритет от 25.11.1996) на имя ООО Информационное агентство «Норма-СИБ», г. Новосибирск;

- товарным знаком № 210636 «NORMA» (приоритет от 18.04.2000) на имя ЗАО «Издательство «НОРМА», Санкт-Петербург,;

- международной регистрацией № 581264 товарного знака «NORMA» (приоритет от 23.12.1991) на имя NORMA LEBENSMITTELFILIALBETRIEB GMBH&Co KG, Германия;

- учитывая фонетическую и семантическую тождественность элементов «Норма» и «Norma», а также отсутствие возможности предоставления писем-согласий в действовавшем на дату подачи заявки законодательстве, предоставление правовой охраны оспариваемой регистрации невозможно;

- обозначение «Норма» может быть воспринято потребителем как русский вариант слова «Norma», в связи с чем товары и предоставляемые услуги под этими обозначениями будут восприниматься как принадлежащие одному производителю, что обуславливает введение потребителя в заблуждение.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 270978 в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33 и услуг 35 и 42 классов МКТУ.

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, была представлена письменная консультация ФИПС от 23.12.2005, касающаяся вопроса, что включает в себя услуга «реализация товаров» [1].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения, мотивировав их следующим.

Правообладатель оспариваемого обозначения на стадии экспертизы до вынесения решения о регистрации получил письма-согласия от правообладателей регистраций №№ 210636 и 581264.

Действовавшее на дату подачи обозначения «Норма» законодательство не содержало запрета на учет писем-согласий правообладателей ранних регистраций в отношении однородных товаров и услуг. Кроме того, международные соглашения и действовавший на момент вынесения решения Закон о товарных знаках в редакции от 11.12.2002 допускали эту возможность.

Услуги противопоставленной регистрации № 137375 «обеспечение пищевыми продуктами и напитками», с одной стороны, и услуги «реализация товаров» и «сбыт товара через посредников», с другой стороны, следует признать неоднородными.

Правообладатель также не может согласиться, что услуги 35 класса «агентства по экспорту-импорту, маркетинг, организация ярмарок с рекламной и коммерческой целью» и услуга 42 класса «дизайн художественный», указанные в свидетельстве № 152500, однородны услугам «сбыт товаров через посредников» и «реализация товаров», для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

На основании изложенного, правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и сохранить регистрацию товарного знака «Норма» в полном объеме.

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

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 приоритета регистрации №270978 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Минюсте России 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично в течение всего срока ее действия, если она была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 2 и статей 6 Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в бюллетене – по основаниям, установленным статьей 7 Закона.

В соответствии с пунктом 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, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

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 (пункт 14.4.2.4 Правил).

Тождество и сходство товарных знаков определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется потенциальная 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.

В соответствии с п. 2 ст. 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «Норма», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Оспариваемой регистрации противопоставлены товарные знаки, содержащие словесный элемент «Norma», по свидетельствам № № 173802, 137375, 210636, 581264 (международная регистрация) и товарный знак «Норма Сиб» по свидетельству № 152500.

Правообладателями регистраций №№ 210636 и 581264 на стадии экспертизы до вынесения решения о регистрации оспариваемого знака «Норма» были предоставлены письма-согласия на регистрацию знака в отношении однородных товаров и услуг. Экспертизой правомерно были

учтены данные письма, поскольку законодательство, действовавшее на дату подачи обозначения «Норма», не содержало запрета на возможность принятия писем-согласий.

Противопоставленная регистрация №173802 не содержит в своем перечне услуг однородных услугам оспариваемой регистрации.

Противопоставленный товарный знак со словесным элементом «Norma» по свидетельству № 137375 является сходным до степени смешения с оспариваемым знаком «Норма» ввиду наличия фонетического тождества. Услуги 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками», содержащиеся в перечне регистрации № 137375, однородны услугам 35 класса «сбыт товаров 21, 28-34 классов через посредников» и 42 класса «реализация товаров 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 классов», содержащихся в перечне оспариваемой регистрации, поскольку представляют собой организационную деятельность, преследующую одинаковые цели, имеют один и тот же круг пользователей; для них характерны схожие условия оказания услуг.

Анализ противопоставленной регистрации № 152500 «Норма Сиб» и оспариваемого знака «Норма» показал наличие фонетического сходства, ввиду вхождения одного обозначения в другое, и графического, обусловленного использованием одинаковых алфавитов и стандартного шрифта. Услуги 35 класса «агентства по импорту-экспорту», представляющие деятельность по ввозу и вывозу товаров из-за границы, с одной стороны, и услуги 35 класса «сбыт товаров 21, 28-34 классов через посредников» и 42 «реализация товаров 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 классов», с другой стороны, являются однородными по виду, назначению и сходными условиям оказания услуг. Услуги 42 класса «дизайн художественный» противопоставленной регистрации №152500 однородны услугам 42 класса «дизайн в области упаковки» оспариваемой регистрации.

На основании изложенного у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для признания товарного знака по свидетельству №279978 сходным до степени смешения с имеющими более раннюю дату приоритета и зарегистрированными в отношении однородных услуг на имя другого лица товарными знаками по свидетельствам №№ 152500 и 137375, следовательно, для признания данной регистрации осуществленной с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Проведенный анализ показывает, что заявленное обозначение не несет информации в отношении указанных в перечне товаров и услуг, а также прямо не указывает на производителя и место их производства и сбыта.

Вышеизложенное свидетельствует об отсутствии оснований для вывода о том, что заявленное обозначение содержит ложные или способные ввести в заблуждение потребителя сведения относительно товара или его изготовителя, и, соответственно, противоречит требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

В особом мнении от 07.03.2006 правообладатель оспариваемой регистрации представил письмо-согласие от владельца регистрации №137375 на регистрацию и использование товарного знака «Норма» на имя ООО «Торговый дом «ТРИАДА». Данное письмо не может быть учтено, поскольку представлено после заседания и оглашения резолютивной части решения коллегии ППС. Кроме того, письмо согласия правообладателя регистрации №137375 не снимает противопоставление по регистрации №152500 в отношении товаров 35 «сбыт товаров 21, 28-34 классов через посредников» и 42 «реализация товаров 21, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 классов» МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным и с учетом указанных обстоятельств, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.12.2005, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку

**по свидетельству № 270978 частично, сохранив ее действие в отношении
следующего перечня товаров и услуг:**

Форма № 81.1

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

- (511)
- 08 - **ручные орудия и инструменты; ножевые изделия, вилки и ложки; бритвы.**
- 11 - **устройства для освещения, нагрева, получения пара, тепловой обработки пищевых продуктов, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительные и санитарно-технические.**
- 18 - **кожа и имитация кожи, изделия из них, не относящиеся к другим классам; зонты от дождя.**
- 20 - **изделия, не относящиеся к другим классам, из дерева, пробки, камыша, тростника, ивы, рога, кости, раковин, янтаря, перламутра, из заменителей этих материалов или из пластмасс.**
- 21 - **домашняя или кухонная утварь и посуда, расчески и губки; щетки (за исключением кистей); устройства и приспособления для чистки и уборки; изделия из стекла, фарфора и фаянса, не относящиеся к другим классам.**
- 28 - **игры, игрушки; елочные украшения.**
- 29 - **мясо; рыба; птица и дичь; мясные экстракты; овощи и фрукты консервированные, сушеные и подвергнутые тепловой обработке; желе; варенье; компоты; яйца; молоко и молочные продукты; масла и жиры пищевые.**

- 30 - кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока [маниока], саго, заменители кофе; мука и зерновые продукты, хлебобулочные изделия, кондитерские изделия, мороженое; мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль, горчица; уксус, соусы [приправы]; пряности.
- 31 - сельскохозяйственные, садовые, лесные и зерновые продукты, не относящиеся к другим классам; свежие фрукты и овощи; семена, живые растения и цветы; корма для животных, солод.
- 32 - пиво; минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы.
- 33 - алкогольные напитки [за исключением пива].
- 34 - баллончики газовые для зажигалок; зажигалки; курительные трубки; нюхательный табак; папиросы; пепельницы, за исключением изготовленных из благородных металлов; сигареты; сигариллы; сигары; спички; табак.
- 36 - аренда офисов [недвижимость]; страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью.
- 40 - консервирование пищевых продуктов и напитков; копчение

пищевых продуктов.

42 - **прокат торговых автоматов.**