

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 21.12.2005, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТОП-КНИГА», г. Новосибирск (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации обозначения по заявке № 2004725150/50 в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы), при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2004725150/50 с приоритетом от 01.11.2004 является Общество с ограниченной ответственностью «ТОП-КНИГА», г. Новосибирск (далее-заявитель). Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ», выполненное заглавными буквами стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение экспертизы Федерального института промышленной собственности Роспатента от 08.11.2005 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 и пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) и пунктам 2.3.2.3, 14.4.2.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанный вывод обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком по свидетельству №204557 «СОБРАНИЕ», правовая охрана которому предоставлена ранее на имя иного лица в отношении однородных товаров и услуг 16 и 35 классов МКТУ.

По мнению экспертизы, сходство достигается за счет вхождения в противопоставленный знак и заявленное обозначение словесного элемента «СОБРАНИЕ», занимающего в них доминирующее положение.

Экспертизой также было отмечено, что в отношении товаров 16 класса МКТУ словесное обозначение «ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку представляет собой общепринятый термин, характеризующий товар, поскольку представляет собой устойчивое словосочетание, используемое для характеристики вида печатной продукции – полное собрание сочинений.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 21.12.2005, ограничив при этом свои притязания услугами 35 класса МКТУ «реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба».

С учетом изложенного выше доводы возражения сводятся к следующему:

- сопоставляемые товарные знаки отличаются по фонетическому, семантическому признаку, которые подтверждают отсутствие в целом какого-либо сходства;
- заявитель предполагает использовать заявленное обозначение для маркировки услуг магазина по продаже книг;
- при восприятии потребителем заявленного обозначения в качестве вывески на магазине у него возникнут однозначные ассоциации, связанные с книгами, отличные от ассоциаций, вызываемых просто словом «собрание».

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг 35 класса МКТУ «реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, с учетом новых обстоятельств дела Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты поступления заявки (01.11.2004) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков, состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами, в том числе характеризующих товары и указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а так же на место и время их производства и сбыта.

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 14.4.2.2 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 1 - 3) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во

внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Анализ материалов заявки №2004725150/50 показал, что на регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Доминирующее положение в нем занимает слово «СОБРАНИЕ», являющиеся существительным и главным членом словосочетания.

Сходство до степени смешения обозначения по заявке №2004725150/50 и товарного знака по свидетельству № 204557 обусловлено фонетическим и семантическим тождеством доминирующих словесных элементов. Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ- реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

Заявителем был скорректирован заявленный перечень, который в уточненном виде содержит перечень услуг 35 класса МКТУ, тождественный выше приведенному перечню противопоставленного знака.

Таким образом, заявленное словесное обозначение «ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ», и противопоставленный товарный знак «СОБРАНИЕ» по свидетельству №204557 следует признать сходными до степени смешения в отношении однородных услуг.

На основании данного вывода регистрация обозначения по заявке № 2004725150/50 не может быть произведена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне, поскольку не соответствует положениям п. 1 ст. 7 Закона, что правомерно отмечено в решении экспертизы от 08.11.2005.

Принимая во внимание изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 21.12.2005 и оставить в силе решение экспертизы от 08.11.2005.