

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 Роспатента, утвержденными приказом от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 27.08.2007, поданное ООО Судоходная компания «Сибирь», г. Новосибирск (далее – заявитель) на решение экспертизы от 22.03.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005727795/50, при этом установлено следующее.

Предоставление комбинированному обозначению со словесными элементами «Судоходная компания СИБИРЬ» по заявке № 2005727795/50 правовой охраны в качестве товарного знака испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлен комбинированный товарный знак, в основе которого лежит открытая композиция, выполненная на белом фоне, состоящая из двух графических элементов и надписи «Судоходная компания СИБИРЬ», выполненной в три строки.

Экспертизой Федерального института промышленной собственности принято решение от 22.03.2007 об отказе в регистрации товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 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 (далее – Закон), а также пунктов 2.5.1, 2.8.1, 14.4.2.4 и 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Нарушение положений пункта 1 статьи 7 Закона и Правил обосновывается в решении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смеше-

ния с товарным знаком №297825 (приоритетом от 05.08.2004), включающим словесные элементы «Авиакомпания «Сибирь» Siberia Airlines», и зарегистрированным на имя ОАО «Авиакомпания «Сибирь» для однородных услуг 39 класса МКТУ.

В решении экспертизы также указано, что в отношении одних услуг 39 класса МКТУ слова «Судоходная компания» являются неохранными элементами, поскольку представляют собой видовое наименование организации, а в отношении другой части заявленных услуг 39 класса МКТУ являются ложными.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 27.08.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы от 22.03.2007. Доводы возражения по вопросу о сходстве обозначений сводятся к следующему:

- потребитель в своем восприятии не может отделить видовое наименование организации от остальных слов и воспринимает обозначение в целом;

- товарный знак «Авиакомпания «Сибирь» Siberia Airlines» не сходен до степени смешения с заявленным товарным знаком «Судоходная компания «Сибирь» по фонетическому, семантическому признакам, знаки имеют визуальные различия и вызывают совершенно различные ассоциации;

- услуги, промаркированные заявленным и представленным экспертизой знаками, несомненно, могут быть различимы потребителем.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 22.03.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2005727795/50.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (31.10.2005) заявки № 2005727795/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными

или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении товара или его изготовителя.

Согласно подпункту (2.3.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя в отношении 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 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 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 пунктом 14.4.2.4 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) настоящих Правил, а также 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 на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. 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.

Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из слов «СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ СИБИРЬ», выполненных в три строки шрифтом близким по написанию к стандартному в темно-синем цвете под изобразительным элементом в виде стилизованного изображения парусника. Основным элементом заявленного обозначения, на которое падает логическое ударение, является слово «СИБИРЬ», слова «СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ» представляют собой видовое наименование предприятия и являются неохраняемыми элементами знака.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на его сходстве с товарным знаком по свидетельству № 297825, ранее зарегистрированному для однородных услуг 39 класса МКТУ на имя иного лица. Противопоставленный товарный знак представляет собой словесное обозначение «Авиакомпания «Сибирь» Siberia Airlines», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавита в две строки. Слова «Авиакомпания, Airlines» не являются предметом самостоятельной правовой охраны.

Следует отметить, что если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов.

Сопоставительный анализ заявленного и противопоставленного обозначений показал, что они являются сходными.

Такое сходство обусловлено, прежде всего, их фонетическим и семантическим сходством (тождество звучания словесного элемента, на которое падает логическое ударение – СИБИРЬ, и смысловое тождество).

По графическому признаку сходства анализ показал, что отсутствие ярко-выраженной графики при выполнении словесных элементов в заявленном обозначении, придающей ему качественной иной уровень восприятия, приводит к снижению значения графического признака, делая его второстепенным критерием сходства.

Обращение к перечням услуг 39 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака показало совпадения по всем признакам, учитываемым при определении однородности услуг, а именно, сравниваемые услуги относятся к одной и той же группе транспортных услуг, имеют одинаковое назначение, одинаковый круг потребителей и условия реализации.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В отношении остальных заявленных услуг 39 класса МКТУ, не связанных с услугами предоставления транспорта (запуск спутников для третьих лиц; распределение электроэнергии и др.), заявленное обозначение, как правомерно указано в решении экспертизы, способно ввести потребителя в заблуждение относительно заявленных услуг.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 27.08.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 22.03.2007.