

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.06.2007, поданное ООО «АСКАНИЯ», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение экспертизы от 15.02.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005709730/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005709730/50 с приоритетом от 25.04.2005 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «АСКАНИЯ», г. Новосибирск в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из двух прямоугольников, по центру которых выполнены словесные элементы «аскания» с графическим выделением начальной буквы «а» на фоне круга.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в черно-белом цветовом сочетании.

Решение экспертизы от 15.02.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг, приведенных в перечне, мотивированно несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции 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» (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение по заявке №2005709730/50 является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг с ранее зарегистрированными на имя других лиц:

— словесными товарными знаками «АСКАНИЯ-ТРАСТ» по свидетельствам №216358, №213353 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [1];

— словесным товарным знаком «СКАНИЯ» по свидетельству №177387 в отношении однородных товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ [2];

— словесным знаком «ASCANIA» по международной регистрации №641922 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [3].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 05.06.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ по следующим причинам:

- в полученном заявителем уведомлении экспертизы от 20.07.2006 отсутствовали мотивы для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ, впоследствии указанные в решении экспертизы от 15.02.2007, что существенно ущемило его права;
- заявленное комбинированное обозначение не является сходным с товарным знаком «СКАНИЯ» по свидетельству №177387, в первую очередь, по смысловому признаку;
- вывод об отсутствии сходства обозначений «АСКАНИЯ» и «СКАНИЯ» подтверждается фактом регистрации всех противопоставленных знаков в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 25.04.2005 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом.

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 а - в) 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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В связи с тем, что заявителем в возражении от 05.06.2007 ограничен перечень товаров, в отношении которого испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, только товарами 25 класса МКТУ, анализ противопоставленных в отношении услуг 35 классов МКТУ товарных знаков [1, 3] не является предметом оспаривания.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2005709730/50 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из двух прямоугольников, по центру которых выполнены словесные

элементы «аскания» с графическим выделением начальной буквы «а» на фоне круга.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в черно-белом цветовом сочетании.

Выделение буквы «а» с помощью круга позволяет визуально разделить словесный элемент заявленного обозначения на букву «а» и словесное обозначение «скания».

С учетом того, что данный элемент выполнен крупными буквами в центре каждого из прямоугольников иным цветом, его следует признать наиболее значимым, то есть доминирующим в заявленном обозначении.

Следовательно, восприятие заявленного обозначения определяется восприятием его словесного элемента «скания».

Противопоставленный в отношении товаров 25 класса МКТУ товарный знак №177387 [2] представляет собой словесное обозначение «СКАНИЯ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ словесных обозначений «скания» и «СКАНИЯ» показал, что они являются фонетически тождественными.

Графически данные обозначения также сходны, так как выполнены буквами русского алфавита шрифтами, не имеющими графической проработки.

Отсутствие смыслового значения словесного обозначения «скания/СКАНИЯ» не позволяет их оценить по семантическому фактору сходства.

Таким образом, доминирующие словесные элементы «скания» и «СКАНИЯ» сопоставляемых знаков практически тождественны, и, следовательно, знаки в целом являются сходными.

Товары 25 класса МКТУ – «одежда, обувь, головные уборы» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака №177387 [2] совпадают.

В связи с этим, оспариваемый заявителем вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение по заявке №2005709730/50 является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №177387 [2] в отношении однородных товаров 25 класса МКТУ, и,

соответственно, противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

Дополнительно следует отметить, что факт регистрации на имя заявителя в отношении товаров 25 класса МКТУ словесного товарного знака «АСКАНИЯ» по свидетельству №306176, а также сосуществование противопоставленных товарных знаков не могут служить основанием для удовлетворения возражения, так как в соответствии с Правилами ППС предметом данного возражения является вопрос о правомерности решения экспертизы в отношении охраноспособности именно заявленного обозначения.

Довод заявителя об отсутствии мотивов для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 25 класса МКТУ в уведомлении экспертизы от 20.07.2006 и последующем указании их в решении экспертизы от 15.02.2007 следует признать обоснованным.

Вместе с тем, как указано выше, данным возражением оспаривается решение экспертизы от 15.02.2007, в связи с чем вопрос о правомерности действий экспертизы в процессе переписки с заявителем не отнесен Правилами ППС к компетенции Палаты по патентным спорам.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 05.06.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 15.02.2007.**