

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 от 10.04.2006 на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2004715067/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2004715067/50, с приоритетом от 06.07.2004 является Открытое акционерное общество «Исеть-фонд» (далее — заявитель). Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию заявлено словесное обозначение «МУХА», выполненное буквами русского алфавита и “имеющее цветовые переходы: от темных верхней и нижней частей к более светлой центральной”. В правом нижнем углу обозначения помещена надпись «ОАО «Исеть-фонд», относящаяся, по мнению заявителя, к неохранным элементам. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 12 и услуг 35 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 16.01.2006 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 6 и 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).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками в отношении однородных товаров/услуг:

- «ISET» по свидетельству №278176 [1] с приоритетом от 12.09.2003 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;
- «ИСЕТЬ» по свидетельству №248526 [2] с приоритетом от 28.12.2001 в отношении однородных товаров и услуг 12, 35 классов МКТУ;
- «МУХА» по свидетельству № 206495 [3] с приоритетом от 31.03.2000 в отношении однородных услуг 35 класса и услуг 42 класса, однородных услуг 35 класса МКТУ;
- «ПАТРА ИСЕТЬ» по свидетельству №212388 [4] с приоритетом от 10.03.2000 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;
- «ИСЕТЬ» по свидетельствам №209254 [5] с приоритетом от 10.03.2000 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

При вынесении решения о сходстве обозначений экспертизой учитывалось семантическое и фонетическое сходство их словесных элементов.

Однородность товаров и услуг определена на основании пункт 14.4.3. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 5 марта 2003 г. № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322 (далее— Правила).

Входящие в состав заявленного обозначения элементы «ОАО» (общепринятое сокращенное наименование организации) и «ФОНД» (общественная организация, которая ведает средствами, поступающими к ней для каких-нибудь социально значимых целей, см. Мультипортал, www.KM.ru, Большая советская энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2001, Толковый словарь русского языка С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова) признаны экспертизой не охраняемыми.

Просьба заявителя об исключении из правовой охраны слова «ИСЕТЬ» не была удовлетворена экспертизой, поскольку указанный словесный элемент отвечает требованиям, установленным статьями 1, 6 и пунктом 2 статьи 7 Закона. Данный вывод подтверждается наличием противопоставленных регистраций [1-2; 4-5].

Также не была удовлетворена просьба заявителя об исключении из заявленного обозначения словесной составляющей «ОАО «ИСЕТЬ-ФОНД», так как, по мнению экспертизы, подобные изменения меняют заявку по существу [пункт 2 статьи 10 Закона].

В Палату по патентным спорам поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением экспертизы об отказе в регистрации товарного знака, существо доводов которого сводится к следующему:

- на регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение, состоящее из словесного элемента «МУХА», выполненного крупным жирным шрифтом, которое занимает доминирующее пространственное положение;

- в качестве неохраняемого элемента в заявленное обозначение включена расположенная в правом нижнем углу и выполненная мелким шрифтом надпись «ОАО «Исеть-Фонд», представляющая собой фирменное наименование заявителя;

- при этом заявителем выполнены условия, касающиеся включения неохраняемых элементов в товарный знак (об этом было заявлено при подаче заявки и неохраняемый элемент не занимает в обозначении доминирующего положения);

- все противопоставленные товарные знаки, содержащие словесный элемент «Исеть» («ISET») имеют более позднюю дату приоритета, чем дата государственной регистрации заявителя в качестве юридического лица;

- заявитель считает возможным исключить из заявленного обозначения неохраняемый элемент и ограничить объем притязаний, исключив из перечня услуги 35 класса МКТУ, что не было учтено экспертизой при вынесении решения об отказе в регистрации товарного знака;

- в перечне товарного знака по свидетельству №248526 указаны следующие товары 12 класса МКТУ – транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде, воздуху, то есть перечень представлен заголовком класса и распространяется на аппараты космические, седла для велосипедов и т.д.;

- в перечень заявленного обозначения включены «мотоциклы, в том числе, мотоколяски, квадрациклы»;

- при проведении анализа однородности указанных товаров следует учитывать выполнение ими одинаковых функций, а также их взаимозаменяемость при обычном использовании, что не позволяет считать их однородными.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки №2004715067/50.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие дополнительные материалы:

- заявка на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) в Российской Федерации на 1 л. [6];
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица на 1 л. [7];
- уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства на 1 л. [8];
- противопоставленные экспертизой регистрации товарных знаков на 10 л. [9];
- ответ на запрос экспертизы от 19.10.2005 на 1 л. [10];
- решение об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) на 2 л. [11].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам не находит доводы заявителя 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 (06.07.2004) поступления заявки №2004715067/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной

способностью, или состоящих только из элементов: вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида; являющихся общепринятыми символами или терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, не смотря на их отдельные отличия.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду

шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) 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).

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.

Заявленное обозначение является словесным и состоит из комбинации словесного элемента «МУХА», выполненного оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и расположенного в нижнем правом углу словесного элемента «ОАО «Исеть – фонд», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита с использованием заглавной буквы «И» в слове «Исеть». Размер шрифта букв слова «МУХА» в несколько раз больше размера шрифта, которым выполнена расположенная под ним словесная часть «ОАО «Исеть – фонд». Согласно скорректированному заявителем перечню правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ – «мотоциклы, в том числе, мотоколяски, квадроциклы».

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в части несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона с учетом ограничения притязаний по перечню основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных товаров на имя иного лица товарного знака [2].

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «ИСЕТЬ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и расположенного слева от него оригинального изобразительного элемента.

В исследуемом обозначении основным является словесный элемент «ИСЕТЬ», так как он имеет смысловое значение, легче запоминается и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

Довод возражения о том, что включение в заявленное обозначение словесного элемента «ОАО «Исеть-фонд» в качестве неохраняемого элемента, исключает возможность противопоставлений со словом «Исеть», не может быть принят во внимание по следующим причинам.

Как следует из общедоступных источников информации, в частности, Большого энциклопедического словаря, [Москва, 1998, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», с.462], используемый в составе заявленного обозначения элемент «Исеть» представляет собой название реки в Свердловской, Курганской и Тюменской областях Российской Федерации, левого притока реки Тобол.

Наличие указанных сведений дает основание для вывода о том, что словесный элемент «Исеть» не содержит в себе сведений, которые можно было бы отнести к описательным характеристикам товаров 12 класса МКТУ заявленного перечня, а также к общепринятому символу, термину или какому либо иному обозначению, регистрация которого в отношении указанных товаров недопустима.

В этой связи, словесный элемент «ИСЕТЬ» не относится к категории обозначений, которые в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона могут быть включены в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов. Кроме того, данный словесный элемент не подпадает под действие пункта 2 статьи 6 и пункта 2 статьи 7 Закона.

Таким образом, в словесной части «ОАО «Исеть-фонд» неохраняемыми в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона являются только элементы «ОАО» и «фонд», так как представляют собой сокращенное наименование организационно-

правовой формы предприятия и видовое наименование организации, соответственно.

Учитывая положения статьи 10 Закона, не может быть учтена и просьба заявителя об исключении словесного элемента «ОАО «Исеть-фонд» из заявленного обозначения, поскольку в результате таких действий произойдет существенное изменение этого обозначения.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и товарного знака [2] показал, что они включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Исеть». С учетом неохраноспособности элементов «ОАО» и «фонд» следует констатировать сходство знаков. То есть имеет место вхождение в заявленное обозначение элемента, исключительное право на который принадлежит иному лицу.

В отношении однородности товаров, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Товарный знак зарегистрирован для товаров 12 класса МКТУ – “транспортные средства”. В перечне заявленного обозначения указаны товары 12 класса МКТУ – “мотоциклы [*от лат. motor - приводящий в движение и греч. kýklos - круг, колесо*] - двух- или трёхколёсное (трицикл) транспортное средство, снабжённое двигателем внутреннего сгорания с рабочим объёмом более 49,8 см³], в том числе, мотоколяски, квадроциклы”. По существу, перечисленные товары представляют собой видовые наименования тех же транспортных средств. Очевидно, что сопоставляемые товары имеют одинаковое назначение (перевозка людей и грузов), круг потребителей, условия производства и реализации, то есть совпадают практически по всем факторам, учитываемым при определении однородности.

Таким образом, Палата по патентным спорам не усматривает оснований, опровергающих решение экспертизы от 16.01.2006, и подтверждающих мнение заявителя, что при маркировке исследуемым обозначением товаров 12 класса МКТУ у российского потребителя не будет возникать представления об одном коммерческом источнике происхождения этих товаров.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 10.04.2006, оставить в силе решение экспертизы от 16.01.2006.