

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, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 04.07.2007, поданное Негосударственным образовательным учреждением дополнительного образования «Глобус Интернешнл (ЮК)», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение экспертизы от 23.04.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2005722223/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005722223/50 с приоритетом от 02.09.2005 заявлено на регистрацию на имя Негосударственного образовательного учреждения дополнительного образования «Глобус Интернешнл (ЮК)», Москва в отношении услуг 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака заявлено изобразительное обозначение, состоящее из стилизованного изображения земного шара с глазом и ртом и сопряженного с ним стилизованного профиля человеческой головы.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в черном, белом цветовом сочетании.

Экспертизой было вынесено решение от 23.04.2007 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 39 класса МКТУ. В отношении услуг 41 класса МКТУ экспертизой было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в силу его несоответствия 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 №2005722223/50 является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ с ранее

заявленным на регистрацию на имя другого лица изобразительным товарным знаком по свидетельству №321501 [1].

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 04.07.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- заявитель длительное время оказывал услуги 41 класса МКТУ под заявленным обозначением;
- признание палатой по патентным спорам предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку по свидетельству №321501 [1] недействительным создает условия для отмены решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг, указанных в заявке №2005722223/50.

К возражению приложены материалы о деятельности заявителя и использовании обозначения по заявке №2005722223/50.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты 02.09.2005 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений;
- сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака изобразительное обозначение по заявке №2005722223/50 состоит из стилизованного изображения земного шара с глазом и ртом и сопряженного с ним стилизованного профиля человеческой головы.

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в черном, белом цветовом сочетании.

Противопоставленный изобразительный товарный знак по свидетельству №321501 [1] состоит из стилизованного изображения земного шара с глазом и ртом и сопряженного с ним стилизованного профиля человеческой головы, обведенных кругом.

Знак зарегистрирован в черном, белом, синем, голубом, желтом цветовом сочетании.

Анализ сходства показал, что заявленное обозначение по внешней форме входит в качестве элемента в противопоставленный товарный знак.

Отличие составляют только изображение круга в противопоставленном знаке и выполнение его в цвете.

Перечни услуг 41 класса МКТУ сравниваемых обозначений тождественны.

Таким образом, сопоставляемые товарные знаки являются сходными до степени их смешения в отношении однородных товаров согласно требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, что заявителем не оспаривается.

Представленные заявителем сведения об использовании заявленного обозначения не опровергают приведенного выше вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Доводы заявителя, касающиеся возможности признания предоставления правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №321501 недействительной, не могут быть приняты во внимание, поскольку его правовая охрана является действующей как на дату принятия возражения к рассмотрению в палате по патентным спорам, так и в настоящее время.

В соответствии с вышеизложенным коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 04.07.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 23.04.2007.