

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 25.07.2007, поданное фирмой МастерКард Интернешнл Инкорпорейтед, США (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 306823, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005710670/50 с приоритетом от 05.05.2005 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.05.2006 за № 306823 на имя «БЕНКЕР ЛИМИТЕД», Кипр, (далее - правообладатель) в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне.

Оспариваемый товарный знак представляет собой оригинальную графическую композицию, состоящую из двух кругов, наложенных друг на друга. Первый круг выполнен в сером цвете. Второй круг состоит из восьми элементов, шесть средних имеют форму усеченного конуса, а верхний и нижний - фигуры неправильной формы. Элементы, образующие второй круг, выполнены в темно-сером цвете.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 25.07.2007 выражено мнение о том, что регистрация товарного знака произведена в нарушение норм права, предусмотренных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992, №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11 декабря 2002 г. № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон).

Возражение мотивировано следующими доводами:

- на основании признаков сходства изобразительных обозначений изобразительный товарный знак по свидетельству №306823 [1] сходен до степени смешения с серией товарных знаков, принадлежащих лицу, подавшему возражение, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ:

свидетельство №119561, приоритет 09.10.1992 [2];

свидетельство №198688, приоритет 01.03.1999 [3];

свидетельство №193585, приоритет 01.03.1999 [4];

свидетельство №192781, приоритет 01.03.1999 [5];

свидетельство №191479, приоритет 01.03.1999 [6];

свидетельство №191817, приоритет 01.03.1999 [7];

свидетельство №191806, приоритет 01.03.1999 [8];

свидетельство №261959, приоритет 15.01.2003 [9];

свидетельство №272544, приоритет 15.01.2003 [10];

- внешняя форма сравниваемых знаков близка, т.к. они представляют собой два пересекающихся круга;

- сравниваемые знаки симметричны относительно горизонтальной оси;

- смысловое значение сравниваемых знаков заключается в том, что они представляют собой два пересекающихся круга с образованием чередующихся полос в месте пересечения;

- вид и характер сравниваемых знаков совпадает, т.к. они представляют собой комбинацию двух одинаковых геометрических фигур;

- сравниваемые товарные знаки имеют некоторые отличия, которые не влияют на первое впечатление, получаемое при сравнении знаков;

- сравниваемые знаки зарегистрированы в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- противопоставленные товарные знаки хорошо известны потребителю, в связи с этим вероятность того, что оспариваемый товарный знак будет восприниматься как продолжение серии, велика.

В возражении выражена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству №306823 недействительной полностью.

Правообладатель, ознакомленный с возражением в установленном порядке, на заседании коллегии представил отзыв на возражение, в котором отмечено следующее:

-несмотря на то, что в сравниваемых товарных знаках присутствуют два круга, они имеют ряд отличий, которые не позволяют считать их сходными;

-оспариваемый товарный знак состоит из двух кругов, причем левый круг выполнен в виде горизонтальных полос, имеющих утолщение к левому краю, что придает прозрачность всему кругу;

-контур левого круга представляет собой прерывистую штрихообразную линию в отличие от сплошной линии у противопоставленных знаков;

-площадь пересечения двух кругов в оспариваемом знаке занимает большую часть обозначения, тогда как в противопоставленных знаках место пересечения занимает незначительную часть;

- симметрия в противопоставленных знаках очевидна, в то время как в оспариваемом знаке нельзя выделить вертикальную ось симметрии;

- внешние контуры оспариваемого и противопоставленных знаков не имеют сходства;

- различное сочетание цветов сравниваемых знаков подчеркивает их несхожесть;

- на общее впечатление несходства влияет стиль исполнения: твердый стиль серии противопоставленных знаков отличен от легкого утонченного стиля оспариваемого знака;

- вышеперечисленные отличия позволяют сделать вывод о том, что при восприятии сравниваемых товарных знаков оспариваемый товарный знак в целом не ассоциируется с серией противопоставленных товарных знаков;

- правообладателем заключен договор с Инвестиционным банком «ВЕСТА», согласно которому лицензиат обязуется использовать товарный знак по свидетельству №306823 в сочетании со своим товарным знаком;

- в результате этого реальное использование товарного знака на рынке приобрело дополнительные отличия, которые усиливают различия сравниваемых знаков.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения и сохранении правовой охраны товарного знака по свидетельству №306823.

К отзыву приложены следующие документы:

1. Копия Уведомления о поступлении заявления о регистрации договора от 08.04.2008 вх. №2008ДО3540 на 1л. [11];
2. Копия лицензионного договора от 27.03.2008 на 4л. [12];
3. Копия письма от 31.10.2006 №665-1/12-02014 на 2л. [13];
4. фотографии 2 штуки [14];
5. Бланки Инвестиционного банка «Веста» на 2л. [15];
6. Распечатка из сети Интернет сайта <http://www.ibv.ru/> на 1л. [16];
7. Схематическое изображение противопоставленного товарного знака на 1л. [17];
8. Распечатки из сети Интернет сайта <http://www/fips.ru/> на 4л. [18].

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

С учетом даты (05.05.2005) приоритета оспариваемой регистрации правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Минюсте России 25.03.2003г., рег.№ 4322, введенные в действие с 10.05.2003г. (далее — Правила).

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 имеющих 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 изобразительные обозначения сравниваются: с изобразительными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Согласно пункту (14.4.2.3) Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); 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 принципиальная 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.

Оспариваемый изобразительный товарный знак [1] по свидетельству №306823 выполнен в виде двух кругов, наложенных друг на друга. Нижний (правый) круг выполнен однотонного серого цвета. Верхний (левый) круг выполнен в виде чередующихся горизонтальных полос темно-серого цвета, имеющих небольшое утолщение к левому краю.

Возражение от 25.07.2007 основано на наличии серии товарных знаков (изобразительных [2], [3], [5], [6], [8], [9] и комбинированных [4], [7], [10]), в основу которой положен изобразительный элемент, выполненный в виде двух пересекающихся кругов разного цвета, у большинства знаков место пересечения кругов выполнено в виде параллельных полос.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки включают изображение двух геометрических фигур, а именно кругов.

Однако указанный факт не может свидетельствовать об одинаковом восприятии потребителем сравниваемых товарных знаков в целом.

Поскольку осмотр объекта начинается с его внешнего контура, то именно он запоминается в первую очередь. Очертание сравниваемых знаков различно, так как внешнее очертание противопоставленных знаков напоминает восьмерку, повернутую на 90° , в то время как контур товарного знака [1] приближается к кругу. Указанное обусловлено тем, что центры кругов знаков [2] – [10] смещены на значительном расстоянии друг от друга в отличие от центров кругов товарного знака [1].

Вследствие того, что в обозначении [1] верхний (левый) круг выполнен в виде полос, он воспринимается как «прозрачный», и при **наложении** его на нижний (правый) круг последний виден через незакрашенные полосы. Противопоставленные товарные знаки [2] – [8] выполнены в виде двух однотонных разноцветных кругов, при **пересечении** которых образуется некая абстрактная область, выполненная в виде чередующихся по цвету полос.

Таким образом, различный характер элементов сопоставляемых обозначений вызывает различные ассоциации, что способствует различному восприятию изобразительных знаков в целом.

Следует отметить, что область пересечения кругов обозначения [1] значительно больше таковой в противопоставленных знаках [2] – [10].

Дополнительным фактором различия сопоставляемых обозначений является различное сочетание цветов, используемых при выполнении сопоставляемых знаков. Оспариваемый знак выполнен в серой и темно-серой цветовой гамме, а противопоставленные - в черно-белой [2], [7], [8], красно-голубой [3], сине-голубой [5], красно-желтой [6], серо-черной [8], [10].

В силу указанных различий отсутствуют основания для вывода о том, что изобразительный товарный знак по свидетельству №306823 является сходным с серией противопоставленных знаков.

Не смотря на то, что оспариваемый и противопоставленные товарные знаки предназначены для маркировки, в том числе и однородных услуг 36 класса МКТУ, однако, принимая во внимание несходство указанных товарных знаков, в гражданском обороте не произойдет их смешения.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 25.07.2007 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №306823.