

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 20.03.2007 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №295900, поданное Закрытым акционерным обществом «СОЮЗКНИГТОРГ», Москва (далее — лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №295900 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.09.2005 по заявке № 2004703481/50 с приоритетом от 20.02.2004 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ноут-клуб», г. Екатеринбург, в отношении товаров 09 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Впоследствии, согласно записи в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации от 24.01.2007 знак был уступлен на имя Созинова Вячеслава Сергеевича, г. Екатеринбург, (далее – правообладатель).

Согласно приведенному в заявке описанию, оспариваемое обозначение является комбинированным, цветным, состоящим из трех элементов: первым является словесное обозначение «Буква», выполненное оригинальным шрифтом с использованием разных цветов, смысловое значение обозначения «Буква» - графический знак, входящий в азбуку; вторым элементом является словесное обозначение «ноутбук-салон», которое является неохраняемым, так как прямо указывает на род деятельности заявителя; третьим элементом является изобразительный в виде стилизованного обозначения ноутбука и клавиатуры, расположенных в квадрате.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.03.2007 изложено мнение о том, что регистрация №295900 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской

Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-1, 1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенного в действие с 27.12.2002 (далее — Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- на дату приоритета оспариваемой регистрации существовала регистрация №251965 словесного товарного знака «БУКВА» в отношении товаров 09 класса МКТУ (аудиовизуальные средства обучения), в отношении услуг 35 класса МКТУ (сбыт товаров через посредников) и 42 класса МКТУ (обеспечение и снабжение промышленными товарами), осуществленная 21.07.2003 по заявке №2001700592/50 с приоритетом от 11.01.2001 на имя ЗАО «Издательство «Вагриус», уступленная ЗАО «СОЮЗКНИГОТОРГ» 10.11.2003;
- в оспариваемой регистрации доминирующее положение занимает охраняемый словесный элемент «Буква»;
- доминирующий элемент оспариваемой регистрации тождественен старшей регистрации, которая принадлежит заявителю;
- заявленные товары и услуги в рамках 09, 35, 42 классов МКТУ регистрации, принадлежащей заявителю, являются однородными товарам и услугам оспариваемой регистрации.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №295900 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие дополнительные материалы:

- «Перечень технических средств для общеобразовательных школ», разработанные Центром средств обучения Института общего среднего образования РАО, Утвержденные Ученым Советом Института 20 июня 1998 г. на 7 л.;
- оспариваемая регистрация на 2 л.;
- старшая регистрация на 3 л.

На указанную дату заседания коллегии Палаты по патентным спорам правообладатель не явился и не представил отзыв по мотивам поступившего заявления.

Изучив материалы дела и выслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (20.02.2004) поступления заявки 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 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 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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) указанного пункта.

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:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным, состоящим из словесной части: словесных элементов «ноутбук – салон», выполненных мелким шрифтом серого цвета буквами русского алфавита, и словесного элемента «БУКВА», выполненного крупным шрифтом буквами русского алфавита, в котором первые три буквы выполнены черным цветом и последние две –

оранжевым. Словесный элемент «БУКВА» расположен под словесными элементами «ноутбук - салон». Слева от словесной части расположен изобразительный элемент, представляющий собой расположенную в квадратной рамке композицию абстрактного характера. Словесный элемент «БУКВА» является доминирующим, поскольку занимает центральное положение и большую часть площади в знаке, тем самым, в первую очередь привлекая внимание потребителя. Словесные элементы «ноутбук – салон» исключены из самостоятельной охраны на основании п.1 ст.6 Закона, поскольку указывают на вид товаров и связанных с ними услуг («ноутбук» – портативный малогабаритный компьютер, «салон» - помещение для выставок, демонстрации товаров, магазин, см. Словарь иностранных слов и выражений, изд-во Олимп, М., 2002, стр. 419, 549).

Противопоставленный знак является словесным и состоит из словесного элемента «БУКВА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета.

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически и семантически тождественный словесный элемент «БУКВА».

Так, словесный элемент «БУКВА» представляет собой значимое слово:

- «БУКВА» - графический знак, входящий в азбуку, см. С.И.Ожегов и Н.Д.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., 1993 г., с.60.

Поскольку в оспариваемом знаке помимо словесных элементов присутствуют различные изобразительные элементы, то по графическому фактору сходства сравниваемые знаки следует признать не сходными до степени смешения.

Однако такое отличие не влияет на вывод о сходстве знаков в целом, поскольку данный признак носит второстепенный характер, а ассоциирование обозначений друг с другом обусловлено семантическим и фонетическим тождеством их основных словесных элементов.

Итак, наличие словесного элемента «БУКВА» обуславливает вывод о том, что оспариваемое обозначение ассоциируется с противопоставленным знаком в целом.

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

Анализ товаров 09 класса МКТУ «компьютеры, компьютеры портативные и комплектующих к ним» оспариваемого товарного знака и товаров 09 класса МКТУ «аудиовизуальные средства обучения», указанных в перечне противопоставленного знака, показал, что эти товары не являются однородными, поскольку «компьютер» - техническое устройство, предназначенное для вычислительных действий, а «аудиовизуальные средства обучения» предназначены для зрительного и слухового восприятия с помощью соответствующих технических устройств, независимо от способа их первоначальной или последующей фиксации. Так:

- «компьютер» (электронная вычислительная машина, ЭВМ) - комплекс технических и программных средств, основанный на использовании электроники и предназначенный для автоматической или автоматизированной обработки данных в процессе решения вычислительных и информационных задач, см. Информатика. Энциклопедический систематизированный словарь-справочник. (Введение в современные информационные и телекоммуникационные технологии в терминах и фактах). - М.: 2007, Яндекс, Словари;

- «аудиовизуальные средства обучения» (иначе говоря – «слухозрительные») – особая группа технических средств обучения, получивших наиболее широкое распространение в учебном процессе, включающая экранные и звуковые пособия. Это диапроекции (диафильмы и диапозитивы), эпипроекции (демонстрация на экране рисунков, чертежей и т.п., напечатанных или нарисованных на бумаге и демонстрируемых с помощью эпископов), кодопроекции, учебные кинофильмы, учебные телекинофильмы, звуковые пособия, см. Понятийный словарь, Яндекс, Словари.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что товары 09 класса МКТУ сравнимых обозначений относятся к разному виду, роду, то есть не являются однородными.

Анализ услуг 35 класса МКТУ «снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям) оспариваемого обозначения и услуг 35 класса МКТУ «сбыт товара через посредников» и 42 класса МКТУ «обеспечение и снабжение промышленными товарами» противопоставленного обозначения позволяет сделать вывод об их однородности по виду и назначению.

Таким образом, в силу изложенного у коллегии Палаты по патентным спорам есть все основания полагать, что оспариваемая регистрация №295900 комбинированного товарного знака со словесным элементом «БУКВА» произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 1 статьи 7 Закона в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 20.03.2007, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №295900 недействительным частично, сохранив его действие в отношении следующих товаров:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

(511) 09	<p>компьютеры, компьютеры портативные, блоки памяти для вычислительных машин, дисководы для компьютеров, дисководы для компьютеров с автоматической сменой дисков, запоминающие устройства для вычислительных машин, интегральные монтажные платы, интегральные схемы, интегральные схемы бескорпусные, интерфейсы для вычислительных машин, клавиатуры компьютеров, коммутационные устройства [оборудование для обработки информации], кремневые платы [интегральные схемы], манипуляторы типа "мышь" [устройства для обработки информации], микропроцессоры, модемы, мониторы [оборудование], периферийные устройства вычислительных машин, печатающие устройства вычислительных машин, печатающие устройства для компьютеров [принтеры], печатные схемы, процессоры [центральные блоки обработки информации], считывающие устройства [оборудование для обработки информации], устройства сканирующие для обработки информации, устройства сопряжения для вычислительных машин, помехозащитные устройства электрические, провода электрические, проводники электрические].</p>
----------	--

Приложение: сведения об уплате пошлины на 2 л., в 1 экз