

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 №4520, рассмотрела возражение от 26.12.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЕВРОЭКСПО», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335612, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству №335612 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.10.2007 по заявке №2005715814/50 с приоритетом от 29.06.2005 в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ на имя компании «М.С.Ай Фертрибс ГМБХ», Австрия. На основании договора, зарегистрированного в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.09.2008, об отчуждении исключительного права на товарный знак правообладателем стало Закрытое акционерное общество «М.С.И. Фертрибс», Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки данный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения водной глади синего цвета, в которую частично погружено словесное обозначение «POOL», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета. Неровный рисунок белого цвета в нижней части словесного обозначения «POOL» имитирует отражение в воде. Под указанным изображением справа располагается словесный элемент «salon», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита красного цвета.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 26.12.2008 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное его несоответствием требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак практически тождествен обозначению по заявке №2005711899/50, заявленному на регистрацию в качестве товарного знака и имеющему более ранний приоритет (делопроизводство по заявке №2005711899/50 не было закончено на дату вынесения решения экспертизы о регистрации оспариваемого товарного знака);
- 2) товары 16 и услуги 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 35, 41 классов МКТУ, в отношении которых было заявлено противопоставленное обозначение, являются однородными.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку полностью.

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением и уведомленный о дате его рассмотрения, отзыв на него не представил и на заседание коллегии не явился.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.06.2005) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного

знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 29.06.2005 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения водной глади синего цвета, в которую частично погружено словесное обозначение «POOL», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета. Неровный рисунок белого цвета в нижней части словесного обозначения «POOL» имитирует отражение в воде. Под указанным изображением справа располагается словесный элемент «salon», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита красного цвета.

Данный знак зарегистрирован в отношении товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Оспариваемому товарному знаку в возражении противопоставлено обозначение по заявке №2005711899/50, заявленное на регистрацию в качестве товарного знака и имеющее более ранний приоритет – 19.05.2005. На дату вынесения решения экспертизы о регистрации оспариваемого товарного знака делопроизводство по заявке №2005711899/50 не было закончено.

Следует отметить, что на дату принятия возражения к рассмотрению (26.01.2009) противопоставленное обозначение по заявке №2005711899/50 уже

было зарегистрировано в качестве товарного знака (22.01.2009) – свидетельство №369897.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения водной глади голубого цвета, в которую частично погружено словесное обозначение «POOL», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита красного цвета. Неровный рисунок белого цвета в нижней части словесного обозначения «POOL» имитирует отражение в воде. Под указанным изображением справа располагается словесный элемент «salon», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита красного цвета.

Противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал, что они являются практически тождественными, так как совпадают все входящие в них элементы, и различие между ними заключается только в цветовом исполнении изображения водной глади (синий – голубой), не влияющем на восприятие сравниваемых обозначений в целом.

Товары 16 класса МКТУ «печатная продукция, в том числе каталоги, брошюры, буклеты, плакаты», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 41 класса МКТУ «публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, относятся к одному виду деятельности (издательская деятельность), что позволяет сделать вывод об их однородности.

Услуги 35 класса МКТУ «организация выставок для коммерческих и рекламных целей», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 35 класса МКТУ «организация

выставок в коммерческих или рекламных целях», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают, то есть являются однородными.

Услуги 35 класса МКТУ «предоставление оборудования для выставок», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих или рекламных целях», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, являются тесно связанными видами деятельности, что позволяет сделать вывод об их однородности.

Услуги 41 класса МКТУ «организация и проведение конференций и семинаров; организация выставок культурного и просветительного назначения», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 41 класса МКТУ «организация и проведение конференций, семинаров; организация выставок с культурно-просветительной целью», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, совпадают, то есть являются однородными.

Услуги 41 класса МКТУ «издание книг; издание каталогов, за исключением рекламных», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 41 класса МКТУ «публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, соотносятся как вид-род, что позволяет сделать вывод об их однородности.

Вышеуказанное обуславливает вывод о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству №369897 (противопоставленное в возражении обозначение по заявке №2005711899/50) являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для признания оспариваемой регистрации товарного знака не соответствующей требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и, следовательно, для удовлетворения возражения от 26.12.2008.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 26.12.2008 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №335612 недействительным полностью.