

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 (далее - Кодекс), 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.02.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Дизайн студия «САМОЛЕТ», на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007704120/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007704120/50 с приоритетом от 16.02.2007 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «Дизайн студия «САМОЛЁТ», Москва (далее - заявитель) в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение. Словесный элемент «САМОЛЁТ» выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Изобразительный элемент расположен над словесным и представляет собой стилизованную лопасть винта самолета.

Роспатентом 17.11.2008 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007704120/50 в отношении части услуг 42 класса МКТУ. Для остальных услуг 42 и услуг 35 класса МКТУ

принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение является сходным до степени в отношении однородных услуг 35, 42 класса МКТУ с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками. В этой связи были противопоставлены следующие товарные знаки:

- «САМОЛЁТИК» по свидетельству №239685 [1] с приоритетом от 21.11.2004, зарегистрированный на имя ОАО «Акконд» в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ (7-ая редакция МКТУ);

- «ДВА САМОЛЁТА» по свидетельству №232380 [2] с приоритетом от 13.11.2001, зарегистрированный на имя ООО «2ВА САМОЛЁТА» в отношении услуг 35 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ (7-ая редакция МКТУ).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 19.02.2009 на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением. Доводы возражения сводятся к следующему:

- к моменту рассмотрения настоящего возражения правовая охрана товарного знака по свидетельству №238263 будет досрочно прекращена в связи с его неиспользованием;

- действие регистрации №232380 досрочно прекращено на основании решения Палаты по патентным спорам от 18.02.2009;

- таким образом, препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2007704120/50 к моменту рассмотрения возражения в Палате по патентным спорам будут устранены;

- закон направлен на защиту интереса заявителя получить правовую охрану товарного знака во всех случаях, когда на регистрацию заявлено

обозначение, действительно способное обеспечить индивидуализацию, и когда интересу заявителя не противоречат подлежащие защите интересы общества и других лиц;

- в этой связи правильно учитывать обстоятельства, которые имеют место быть на дату рассмотрения возражения в Палате по патентным спорам;

- только в таком случае закон будет применен в соответствии с его действительным смыслом и предназначением;

- такая позиция была признана верной по делу, где оспаривался отказ в регистрации товарного знака «КОМПАШКИ» по заявке №2004728144/50.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и вынести решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007704120/50 в отношении всех услуг 35, 42 класса МКТУ, указанных в перечне.

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

С учетом даты приоритета (16.02.2007) заявки №2007704120/50 на государственную регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон 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 11.12.2002 № 166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее — 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, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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, не смотря на их отдельные отличия.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а именно звуковое сходство словесных обозначений (признаки подпункта (а)), графическое сходство (признаки подпункта (б)), смысловое сходство (признаки подпункта (в)).

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).

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «САМОЛЁТ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита черного цвета. Слева от словесного элемента расположен изобразительный элемент в виде эллипса черного цвета.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированных в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ на имя иных лиц товарных знаков [1-2].

Противопоставленные товарные знаки представляют собой словесные обозначения «САМОЛЁТИК» [1] и «ДВА САМОЛЁТА» [2], выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] было установлено, что знаки включают в качестве единственного или доминирующего элемента фонетически и семантически сходные словесные элементы «САМОЛЁТ», «САМОЛЁТИК» [1], «...САМОЛЁТА» [2].

Фонетическое сходство обусловлено тем, что данные словесные элементы являются однокоренными словами в связи с чем, наблюдается близость состава гласных и согласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а также одинаковое месторасположение ударного слога.

Слово «САМОЛЁТИК» [1] является производным от слова «САМОЛЁТ», а именно, представляет собой уменьшительно-ласкательную форму этого существительного. Смысловое значение словосочетание «ДВА САМОЛЁТА» [2] также определяется значением существительного «САМОЛЁТ», на которое падает логическое ударение. На основании изложенного, имеет место семантическое сходство сравниваемых знаков.

Кроме того, словесные элементы сравниваемых обозначений выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита и имеют тождественное цветовое решение. С учетом отмеченного, сравниваемые словесные элементы знаков производят сходное визуальное впечатление, что позволяет считать их графически сходными.

Из изложенного следует, что сравниваемые обозначения ввиду графического, фонетического и семантического сходства словесных элементов следует признать сходными в целом.

Обращение к перечням услуг 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака и в отношении которых предоставлена правовая охрана товарным знакам [1-2], показывает, что услуги частично совпадают по виду (реклама, менеджмент в

сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба), либо относятся к одному роду/виду (продвижение товаров через всемирную компьютерную сеть/реализация товаров, реклама в компьютерной сети/реклама и т.д.), имеют одинаковый круг потребителей, назначение, особенности оказания. По указанным причинам следует признать сопоставляемые услуги однородными. Однородность товаров, как и сходство обозначений, заявителем не оспаривается.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 42 класса МКТУ с товарными знаками [1-2] и, следовательно, не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, что свидетельствует о правомерности вынесенного Роспатентом решения.

Относительно возможности учета изменения правового статуса противопоставленных товарных знаков, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, пункта 2 статьи 1248 Кодекса, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений Палатой по патентным спорам оценивается правомерность оспариваемого решения с учетом обстоятельств, существовавших на дату принятия возражения к рассмотрению.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №232380 досрочно прекращена 09.04.2009 на основании решения Палаты по патентным спорам.

Правовая охрана товарного знака по №239685 досрочно прекращена 29.04.2009 на основании решения Палаты по патентным спорам.

Поскольку на дату принятия возражения к рассмотрению (17.03.2009) правовая охрана товарных знаков [1], [2] действовала, коллегия Палаты по патентным спорам рассматривает данные знаки как препятствие для регистрации

заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 19.02.2009, оставить в силе решение Роспатента от 17.11.2008.**