

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 07.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс, ГК РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 21.10.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку «ПОЛЯРИС» по свидетельству №359968, поданное Поларис Уорлд Девелопмент, С.Л., Испания (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемый знак зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 18.09.2008 за №359968 по заявке №2006732662/50 с приоритетом от 03.11.2006 на имя Общества с ограниченной ответственностью «ПОЛЯРИС», Санкт-Петербург (далее – правообладатель).

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 41 класса МКТУ – «услуги переводчиков, услуги по написанию сценариев».

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой слово «ПОЛЯРИС», выполненное заглавными буквами русского алфавита объемным наклонным шрифтом и очерченного рамкой из стилизованных звезд.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, голубом, черном цветовом сочетании.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 21.10.2009 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №359968, мотивированное несоответствием регистрации требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «ПОЛЯРИС» является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «POLARIS WORLD» по свидетельству №315463;
- сходство сравниваемых знаков основано на фонетическом и семантическом сходстве их сильных элементов «ПОЛЯРИС» и «POLARIS»;
- услуги 41 класса МКТУ сопоставляемых товарных знаков «услуги переводчиков» совпадают, а услуги 41 класса МКТУ – «услуги по написанию сценариев» оспариваемого знака однородны услугам противопоставленного знака «развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных

мероприятий, в том числе в туристических и развлекательных центрах», так как написание сценариев является одним из этапов организации развлечений.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №359968 недействительным полностью.

К возражению приложены копии следующих источников информации:

- 1) Выдержки из словарей;
- 2) Информация из сети Интернет;
- 3) Г.Лавкрафт, Полярис.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с материалами возражения, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам отсутствовал и отзыв на возражение не представил.

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

С учетом даты (03.11.2006) поступления заявки №2006732662/50 правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя Закон 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) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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 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 (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;

- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения, как элементы.

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) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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 товарный знак по свидетельству №359968 является комбинированным и представляет собой слово «ПОЛЯРИС», выполненное заглавными буквами русского алфавита объемным наклонным шрифтом и очерченного рамкой из стилизованных звезд.

Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, голубом, черном цветовом сочетании.

Доминирующее положение в оспариваемом знаке занимает словесный элемент «ПОЛЯРИС», выполненный крупным шрифтом в центре, так как изобразительная часть служит в качестве обрамления.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №315463 состоит из словесных элементов «POLARIS WORLD», выполненных заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и расположенных над ними трех цветных пятен округлой формы.

Знак зарегистрирован в желтом, светло-зеленом, темно-синем, черном цветовом сочетании.

В противопоставленном товарном знаке доминирует словесная часть, поскольку выполнена крупными буквами и состоит из значимых слов, благодаря чему запоминается потребителем. При этом слово «WORLD» (мир) само по себе обладает слабой различительной способностью в силу частой встречаемости в товарных знаках разных правообладателей.

Следовательно, наиболее значимым элементом противопоставленного товарного знака является словесный элемент «POLARIS».

Сравнительный анализ элементов «ПОЛЯРИС» и «POLARIS» показал, что они имеют высокую степень фонетического сходства в силу практически тождественного звукоряда.

Отсутствие словарного смыслового значения слова «ПОЛЯРИС» не позволяет оценить сравниваемые обозначения по смысловому признаку. Вместе с тем, согласно приложенным к возражению источникам информации обозначение «полярис» часто используется в качестве транслитерации значимого слова английского языка «polaris» (полярная звезда [1]), что сближает данные обозначения семантически.

Отличие в графическом исполнении сравниваемых обозначений не является решающим при определении их сходства в силу высокой степени фонетического сходства и возможности их смыслового смешения.

Услуги 41 класса МКТУ сопоставляемых товарных знаков «услуги переводчиков» совпадают.

Услуги 41 класса МКТУ оспариваемого знака – «услуги по написанию сценариев» могут входить в состав более широкого понятия «развлечения, организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий, в том числе в туристических и развлекательных центрах», так как написание сценариев является одним из этапов организации развлечений и мероприятий, что обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю.

Таким образом, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №359968 и противопоставленный товарный знак по свидетельству №315463 являются сходными до степени их смешения в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, следует признать обоснованным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 21.10.2009 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №359968 недействительным полностью.**