

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, 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 от 26.06.2007, поданное ООО «ДЕКОЛАЙТ», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), на решение экспертизы об отказе в регистрации комбинированного товарного знака со словесным элементом «БЕЛАЯ ВОРОНА» по заявке №2006707935/50 (далее – решение экспертизы), при этом установила следующее.

Заявка на регистрацию комбинированного товарного знака со словесным элементом «БЕЛАЯ ВОРОНА» была подана 31.03.2006 в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне, заявитель – ООО «ДЕКОЛАЙТ», Россия.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным. В правой части обозначения помещен юмористический контурный рисунок вороны с распахнутыми крыльями, хохолком на голове, с широким клювом, длинными ресницами, в бусах и с серьгой. Ворона стоит на широко расставленных лапах, голова развернута в пол-оборота к зрителю. Слева помещена надпись «БЕЛАЯ ВОРОНА», выполненная в две строки декоративным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 22.03.2007 вынесено решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006707935/50 для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона

Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а также пункта 2.8 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

Данное мнение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ: комбинированный товарный знак со словесным элементом «Белая Ворона», свидетельство №180528, приоритет 23.09.1998, ЗАО «Белая ворона», Россия [1].

В Палату по патентным спорам 26.06.2007 поступило возражение на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006707935/50, в котором выражено несогласие с доводами, изложенными в решении экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выражает согласие с доводами экспертизы, что противопоставленный товарный знак препятствует регистрации заявленного обозначения;

- однако, заявитель считает, что вынесение решения было преждевременным и лишило его возможности зарегистрировать заявленное обозначение при обстоятельствах, которые допускает действующее законодательство, а именно: получение согласия правообладателя, досрочное прекращение противопоставленной регистрации в связи с неиспользованием знака, досрочное прекращение правовой охраны товарного знака в случае ликвидации юридического лица;

- заявителем еще до подачи заявки были предприняты попытки связаться с представителем правообладателя противопоставленного

товарного знака (письмо от 16.11.2005), и 09.12.2005 в адрес правообладателя было направлено заказное письмо с просьбой предоставить согласие на регистрацию заявленного обозначения. Заявка № 2006707935/50 была подана на регистрацию только после возврата письма по причине выбытия адресата;

- решение об аннулировании противопоставленной регистрации заявителем отложено до получения «уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства»;

- принятие решения без направления такого уведомления неправомерно и лишило заявителя возможности представить свои доводы по основаниям отказа и предпринять задуманные действия в отношении противопоставленной регистрации;

- заявитель сообщает, что 17.04.2007 им подано заявление о досрочном прекращении противопоставленной регистрации частично.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит «отменить решение экспертизы, заменив его на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства и последующий запрос экспертизы».

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копия письма-обращения от 16.11.2005 на 3 л. [1];
- копия письма для ЗАО «Белая ворона» от 16.11.2005 на 3 л. [2];
- копии конвертов с почтовыми пометками на 3 л. [3];
- копии уведомления о назначении даты заседания коллегии и решения об отказе в регистрации заявленного обозначения на 4 л. [4].

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

С учетом даты приоритета (31.03.2006) заявки №2006707935/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанные Закон, Правила и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 14.4.2 Правил установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) и (4) пункта 14.4.2.2 Правил.

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, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3 статьи 12 Закона до принятия решения по результатам экспертизы заявленного обозначения заявителю может быть направлено уведомление в письменной форме о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям, установленным абзацем вторым пункта 1 статьи 12 Закона, с предложением представить свои доводы относительно приведенных в уведомлении мотивов.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения Палата по патентным спорам может принять

решение о его удовлетворении, об отказе в удовлетворении, о прекращении делопроизводства. При этом решение Палаты по патентным спорам может предусматривать отмену, изменение или оставление в силе оспариваемого решения.

Заявленное обозначение является комбинированным. В правой части обозначения выполнено стилизованное изображение вороны с распахнутыми крыльями. Слева помещен словесный элемент «БЕЛАЯ ВОРОНА», выполненный в две строки оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ: «снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям), продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе через сеть предприятий торговли».

Противопоставленный товарный знак «Белая Ворона» [1] является комбинированным. В верхней части изображения выполнено стилизованное изображение вороны, под которым в две строки расположен словесный элемент «Белая Ворона», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, буквы «Б» и «В» - заглавные. Изобразительный и словесный элементы расположены на вертикально-ориентированном прямоугольнике лилового цвета. Правовая охрана предоставлена в черном, белом, розово-фиолетовом (лиловом) цветовом сочетании. Регистрация действует, в том числе, в отношении услуги 42 класса МКТУ: «реализация товаров».

При сопоставлении заявленного обозначения с противопоставленным знаком [1] было выявлено, что каждое обозначение содержит в своем составе в качестве «сильного» (несущего основную индивидуализирующую нагрузку) элемента словосочетание «БЕЛАЯ ВОРОНА», поскольку именно на нем акцентируется внимание потребителя.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они производят одинаковое общее зрительное впечатление и вызывают одни и те же ассоциации, влияющие на запоминание образа маркировки, обусловленные

главным образом тем, что содержат тождественные словесные элементы и изобразительные элементы в виде стилизованного изображения вороны. Это обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Исполнение ворон в различных стилизованных изображениях (распахнутые крылья, поворот головы и т.д.), а также расположение в противопоставленном знаке элементов на вертикально-ориентированном прямоугольнике не оказывает решающего влияния на восприятие знаков в целом.

Относительно однородности услуг заявленного и противопоставленного перечней следует отметить следующее.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, являются однородными услугам 42 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный знак, поскольку соотносятся друг с другом как вид-род, имеют одни и те же назначение и круг потребителей.

Таким образом, установленное сходство заявленного обозначения со словесным элементом «БЕЛАЯ ВОРОНА» и противопоставленного ему экспертизой товарного знака со словесным элементом «Белая Ворона» и однородность сопоставленных услуг, для маркировки которых они предназначены, обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении услуг 35 класса МКТУ и правомерность сделанного экспертизой вывода.

Следует отметить, что лицом, подавшим возражение, выражено согласие с признанием заявленного обозначения сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1].

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что вынесение решения об отказе было преждевременным, а также неправомерным без направления уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, необходимо отметить следующее. В соответствии с пунктом 3 статьи 12

Закона направление такого уведомления является правом, а не обязанностью экспертизы.

Что касается лишения заявителя возможности предпринять необходимые для регистрации заявленного обозначения действия, то как следует из доводов возражения, лицо, его подавшее, знало о существовании регистрации № 180528, имело достаточно времени для осуществления всех необходимых действий.

В отношении просьбы лица, подавшего возражение, «отменить решение экспертизы, заменив его на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства и последующий запрос экспертизы», следует отметить, что Палата по патентным спорам может принять решение об удовлетворении возражения на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака, об отказе в его удовлетворении, о прекращении делопроизводства, при этом решение может предусматривать отмену, изменение или оставление в силе оспариваемого решения. Других видов решения по данному виду возражений законодательством не предусмотрено.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 26.06.2007, оставить в силе решение экспертизы от 22.03.2007.