

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 за № 4520, рассмотрела возражение против регистрации № 210636 товарного знака «NORMA», поданное ООО «Зуйков и партнеры», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке № 2000708807/50 с приоритетом от 18.04.2000 был зарегистрирован 09.04.2002 за № 210636 на имя Закрытого акционерного общества «Издательство «Норма», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) сроком на 10 лет в отношении товаров и услуг 09, 35, 38, 41 и 42 классов МКТУ. Правообладателем 12.09.2005 перечень товаров и услуг был ограничен услугами 35 и 42 класса.

Оспариваемый словесный товарный знак «NORMA» выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 22.12.2005 против регистрации № 210636, в котором лицо, подавшее возражение, просит признать эту регистрацию недействительной, как не соответствующую требованиям, установленным пунктом 2 статьи 6 и пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Существо доводов возражения сводится к нижеследующему:

- оспариваемый товарный знак «NORMA» сходен до степени смешения с ранее зарегистрированными:
- товарным знаком «Norma» по свидетельству № 173802 (приоритет от 21.02.1997), зарегистрированным на имя Некоммерческого партнерства «Группа компаний «Норма-Холдинг», Москва;
- комбинированным товарным знаком «Norma» по свидетельству №137375 (приоритет от 11.10.1994), зарегистрированным на имя

Некоммерческого партнерства «Группа компаний «Норма-Холдинг», Москва;

- товарным знаком № 152500 «Норма Сиб» (приоритет от 25.11.1996) на имя ООО Информационное агентство «Норма-СИБ», г. Новосибирск;

- обозначение «Норма» может быть воспринято потребителем как русский вариант слова «Norma», в связи с чем товары и предоставляемые услуги под этими обозначениями будут восприниматься как принадлежащие одному производителю, что обуславливает введение потребителя в заблуждение.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 210636 в отношении всех услуг 35 и 42 классов МКТУ, за исключением услуг 42 класса – служба новостей.

На заседании коллегии лицом, подавшим возражение, была представлена письменная консультация ФИПС от 23.12.2005 касающаяся вопроса, что включает в себя услуга «реализация товаров» [1].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим возражением, отзыв по мотивам возражения не представил, на заседании коллегии не присутствовал.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты приоритета регистрации №210636 правовая база для оценки охраноспособности товарного знака включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на

регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированным в Минюсте России 08.12.1995 за № 989, введенные в действие с 29.02.1996 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона регистрация товарного знака может быть признана недействительной полностью или частично в течение всего срока ее действия, если она была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 3 статьи 2 и статей 6 Закона, или в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации товарного знака в бюллетене – по основаниям, установленным статьей 7 Закона.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

Комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

Тождество и сходство товарных знаков определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется потенциальная 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.

В соответствии с п. 2 ст. 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.1) пункта 2.3 Правил к обозначениям, являющимся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «NORMA», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Оспариваемой регистрации противопоставлены товарные знаки, содержащие словесный элемент «Norma» по свидетельствам № № 173802, 137375 и товарный знак «Норма Сиб» по свидетельству № 152500.

Противопоставленная регистрация №173802, содержащая словесный элемент «Norma», сходна до степени смешения с оспариваемой регистрацией знака «NORMA» по фонетическому, семантическому и графическому факторам сходства. Услуги 35 класса – «административная деятельность в сфере бизнеса, офисная служба» и 42 класса – «типографское дело» регистрации № 173802 являются однородными услугам 35 класса – «автоматизированное ведение файлов, сбор информации в машинные базы данных, систематизация информации в машинных базах данных,

информация о деловой активности, справки о деловых операциях, машинописные работы, обработка текста» и услугам 42 класса – «бюро по редактированию (подготовка к печати) материалов, печать, печать офсетная, печать по трафарету (шелкография)» оспариваемой регистрации по виду, назначению, условиям предоставления услуг.

Противопоставленный товарный знак со словесным элементом «Norma» по свидетельству № 137375 является сходным до степени смешения с оспариваемым знаком «NORMA» ввиду наличия фонетического, семантического и графического факторов сходства. Услуги 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками», содержащиеся в перечне регистрации № 137375, однородны услугам 35 класса «сбыт через посредников товаров, относящихся к 01-28 кл.» и 42 класса «реализация товаров, относящихся к 01-28 кл.», содержащихся в перечне оспариваемой регистрации, поскольку представляют собой организационную деятельность, преследующую одинаковые цели, имеют один и тот же круг пользователей; для них характерны схожие условия оказания услуг.

Анализ противопоставленной регистрации № 152500 «Норма Сиб» и оспариваемого знака «NORMA» показал наличие фонетического сходства ввиду вхождения одного обозначения в другое. Услуги 35 класса «агентства по импорту-экспорту», представляющие деятельность по ввозу и вывозу товаров из-за границы, с одной стороны, и услуги 35 класса «сбыт через посредников товаров, относящихся к 01-28 кл.» и 42 «реализация товаров, относящихся к 01-28 кл.» с другой стороны являются однородными по виду, назначению и сходными условиям оказания услуг. Услуги 35 класса – «выпуск рекламных материалов, организация ярмарок с рекламной и коммерческой целью, распространение рекламных объявлений, прокат рекламных материалов, рекламные агентства» регистрации № 152500 однородны услугам 35 класса – «реклама, выпуск рекламных материалов, публикация рекламных текстов, радиореклама, распространение рекламных

объявлений, реклама в газете, реклама телевизионная, рекламная хроника (составление рекламных полос в печатных изданиях), рекламные агентства» оспариваемой регистрации по виду и назначению. Услуги 42 класса «дизайн художественный» противопоставленной регистрации №152500 однородны услугам 42 класса «дизайн художественный» оспариваемой регистрации.

На основании изложенного у Палаты по патентным спорам имеются достаточные основания для признания товарного знака по свидетельству №210636 сходным до степени смешения с имеющими более раннюю дату приоритета и зарегистрированными в отношении однородных услуг на имя другого лица товарными знаками по свидетельствам №№ 152500, 173802 и 137375, следовательно, для признания данной регистрации осуществленной с нарушением требований пункта 1 статьи 7 Закона.

Проведенный анализ показывает, что заявленное обозначение не несет информации в отношении указанных в перечне товаров и услуг, а также прямо не указывает на производителя и место их производства и сбыта.

Вышеизложенное свидетельствует об отсутствии оснований для вывода о том, что заявленное обозначение содержит ложные или способные ввести в заблуждение потребителя сведения относительно товара или его изготовителя, и, соответственно, противоречит требованиям пункта 2 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным и с учетом указанных обстоятельств, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 22.12.2005, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 210636 частично, сохранив ее действие в отношении следующего перечня услуг:

Форма № 81.1

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

(511)

35 -

изучение общественного мнения.

42 -

служба новостей.