

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.10.2009, поданное ЗАО «Агронефтехеснаб», Россия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008702687/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2008702687/50 с приоритетом от 01.02.2008 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенным в заявке, «товарный знак представляет собой оригинальную, лаконичную композицию, состоящую из художественной и словесной частей. Словесная часть, состоящая из заглавных печатных букв русского алфавита белого цвета «Т», «К», стилизованно воспроизводит автомобиль. В художественно-графической композиции буква «Д» выполнена в виде белого прямоугольника, правая сторона которого закруглена, на противоположной стороне в верхнем и нижнем углах его выполнены треугольники. В центре этой фигуры на синем фоне изображены буквы «Т» и «К» с широким начертанием белого цвета. Буква «К» размещена под горизонтальной частью буквы «Т» с правой стороны. Художественно-графическая композиция размещена на прямоугольнике с закругленными углами темно-синего цвета».

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, темно-синем цветовом сочетании и в отношении товаров 04 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом от 07.08.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия

указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 04 и услуг 35, 37 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков, ранее зарегистрированных на имя другого лица (ОАО «ТНК-ВР Холдинг») в отношении однородных товаров 04 и услуг 35, 37 классов МКТУ (свидетельства: №229617, приоритет от 20.06.2001 - (1); №229616, приоритет от 14.06.2001 - (2); №236760, приоритет от 14.06.2001 - (3); №236759, приоритет от 14.06.2001 - (4); №229931, приоритет от 17.04.2001 - (5); №229930, приоритет от 17.04.2001 - (6); №236753, приоритет от 17.04.2001 - (7); №236752, приоритет от 17.04.2001 - (8); №229927, приоритет от 12.04.2001 - (9); №225486, приоритет от 12.04.2001 - (10); №229925, приоритет от 12.04.2001 - (11); №229924, приоритет от 12.04.2001 - (12); №236751, приоритет от 12.04.2001 - (13); №229923, приоритет от 12.04.2001 - (14); №236750, приоритет от 12.04.2001 - (15); №192931, приоритет от 28.01.1999, срок действия регистрации продлен до 28.01.2019 - (16); №186683, приоритет от 28.01.1999, срок действия регистрации продлен до 28.01.2019 - (17); №196968, приоритет от 28.01.1999, срок действия регистрации продлен до 28.01.2019 - (18); №204822, приоритет от 28.01.1999, срок действия регистрации продлен до 28.01.2019 - (19); №324072, приоритет от 18.01.2006 - (20); №273266, приоритет от 15.01.2003 - (21); №273265, приоритет от 15.01.2003 - (22); №165005, приоритет от 23.01.1997, срок действия регистрации продлен до 23.01.2017 - (23); №149873, приоритет от 25.06.1996, срок действия регистрации продлен до 25.06.2016 - (24).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.10.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008702687/50.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения «ТНК» и «ДТК» не являются сходными по фонетическому критерию, так как имеют разный состав букв и разную последовательность букв;
- сравниваемые обозначения несходны визуально, так как включают разные художественно графические элементы;
- у сравниваемых обозначений отсутствует семантика;
- дополнительно заявитель отмечает, что заявленное обозначение не может быть воспринято как вариант знака, входящий в серию противопоставленных товарных знаков;
- в данную серию входит не указанный экспертизой товарный знак «ТНК» по свидетельству №321402, зарегистрированный на имя ОАО «ТНК-ВР Холдинг»;
- лицо, подавшее возражение, отмечает, что «буквенное обозначение «ТНК» могло быть признано обладающим различительной способностью только в случае признания его несхожим с общепринятой аббревиатурой «ТК» (топливная компания)» и, следовательно, довод экспертизы о смешении «ТК» и «ТНК» неправомерен.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- распечатки с сайта ФИПС о противопоставленных товарных знаках [1];
- распечатки из сети Интернет [2].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 07.08.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2008702687/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров классов 04 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (01.02.2008) поступления заявки №2008702687/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (1) статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной.

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 требованиями 14.4.2.3 Правил, изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (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.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 подпункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение по заявке №2008702687/50 является изобразительным, представляет собой композицию из прямоугольника темно-синего цвета с закругленными углами, в центре которого расположена комбинация букв «Т», «К», выполненных в оригинальной графической манере, наложенная на букву «Д». При этом буквы «Т» и «К» выполнены под наклоном, буква «К» имеет меньший размер, чем буква «Т».

Противопоставленные товарные знаки представляют собой серию комбинированных (1-19) и изобразительных (20-24) товарных знаков, зарегистрированных на имя одного лица, объединенных общим элементом – оригинальной графической композицией, состоящей из букв «Т», «Н», «К».

В противопоставленных товарных знаках не являются предметом самостоятельной правовой охраны: все слова в знаках (1,2,5-8,11-13,15); слова «Тюменская нефтяная компания, ойл» в знаке (3); слово «Ойл» в знаке (4); слова «Тюменская нефтяная компания, мотор, ойл» в знаке (9); слова «Тюменская нефтяная компания, транс, ойл» в знаке (10); слова «Мотор, ойл» в знаке (14); слова «Тюменская нефтяная компания» в знаках (16-19); элемент ® в знаке (20).

Правовая охрана товарным знакам: (1-15) предоставлена в отношении товаров 04 класса МКТУ, (16-19) - в отношении товаров и услуг 04, 36, 37, 40, 42 классов МКТУ; (20) - в отношении услуг 35 класса МКТУ; (21-22) - в отношении товаров и услуг 01, 02, 04, 16, 35-37, 39-42 классов МКТУ; (23) - в отношении товаров и услуг 04, 16, 35-37, 39-42 классов МКТУ; (24) - в отношении товаров и услуг 04, 35-37, 39, 40, 42 классов МКТУ.

Товарные знаки охраняются в следующих цветовых сочетаниях: (1) - красный, желтый, синий, белый, серый; (2-4) – красный, желтый, синий, белый; (5) - красный, синий, белый, зеленый; (6,14) - красный, синий, белый; (7,13) - красный, синий, белый, темно-синий; (8) - красный, синий, белый, темно-зеленый; (9) - красный, синий, белый, серый; (10) - красный, фиолетовый, синий, белый, серый;

(11) - красный, фиолетовый, синий, белый; (12) - красный, желтый, синий, белый; (15) - красный, синий, белый, серый, желто-коричневый; (20-23) - белый, синий.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-24) показал следующее.

При определении сходства изобразительных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые, как правило, сравнивают товарный знак с образом, хранящимся в их памяти. Поэтому, если первым впечатлением от сравниваемых обозначений является сходство, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений следует руководствоваться первым впечатлением.

Заявленное обозначение содержит в своем составе графический элемент, сходный с графическим элементом, лежащим в основе серии противопоставленных знаков (3, 5-7, 9, 10, 15-24). Сходство изобразительных элементов обусловлено общим зрительным впечатлением, а именно наличием прямоугольной рамки с закругленными углами, выполненной, в основном, в синей гамме с обводным контуром белого цвета, в центральной части которой расположен графический элемент в виде сочетания букв «Т» и «К»; одинаковым расположением этих букв по отношению друг к другу, а именно на одной линии, под наклоном, где буква «Т» выполнена более крупным размером, чем «К», и расположена слева от нее; использованием в написании этих букв одного алфавита, а также сходного цветового сочетания.

Наличие дополнительного элемента буквы «Д» в заявлении обозначении не придает существенного отличия между сравниваемыми обозначениями, в силу того, что более удобным для восприятия расположением в композиции является сочетание букв «Т» и «К», на которые в большей степени фиксируется внимание потребителя.

Таким образом, поскольку заявленное обозначение содержит в своем составе изобразительный элемент (изображение синей прямоугольной рамки с

закругленными углами, в центральной части которой расположена композиция, состоящая из букв «Т» и «К», выполненных белым цветом), сходный с изобразительным элементом, лежащим в основе противопоставленных знаков (3, 5-7, 9, 10, 15-24), оно может иметь незначительные расхождения с отдельными обозначениями, составляющими данную серию, однако оно является сходным со всеми знаками (3, 5-7, 9, 10, 15-24).

Относительно противопоставленных товарных знаков (1, 2, 4, 8, 11-14), следует отметить следующее. Коллегия Палаты по патентным спорам считает, что они не могут быть включены в серию знаков (3, 5-7, 9, 10, 15-24), поскольку не имеют характерных для знаков, образующих серию, черт (внешнюю форму, графическое исполнение буквенных символов).

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения с товарными знаками (3, 5-7, 9, 10, 15-24) по визуальному фактору сходства.

Относительно довода лица, подавшего возражение, об осуществленной регистрации буквенного товарного знака «ТНК» по свидетельству №321402 на имя ОАО «ТНК-ВР Холдинг», следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется самостоятельно с учетом конкретных обстоятельств дела.

Вместе с тем следует отметить, что товарный знак «ТНК» по свидетельству №321402 представляет собой сочетание букв, выполненных стандартным шрифтом, между тем противопоставленные знаки и заявленное обозначение содержат композицию из этих букв, выполненных в характерной манере, то есть являются изобразительными. В связи с чем знак по свидетельству №321402 не является сходным по визуальному фактору сходства с заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками.

Анализ товаров 04 классов МКТУ и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, показывает, что они являются однородными, поскольку перечень противопоставленных регистраций содержит товары, либо

идентичные товарам, указанным в перечне заявки №2008702687/50, либо являющиеся родовыми понятиями по отношению к товарам заявленного перечня, имеющие одно назначение, один рынок сбыта, один круг потребителей, а также услуги, оказываемые в одной области деятельности. Однородность товаров и услуг в возражении не оспаривается.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Роспатента правомерным в части указанных противопоставлений (3, 5-7, 9, 10, 15-24) и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения, соответствующим требованиям пункта 6 подпункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении товаров 04 класса МКТУ и услуг 35, 37 классов МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана.

В Палату по патентным спорам 27.01.2010 лицом, подавшим возражение, было представлено особое мнение, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с указанием букв «ТК» в качестве неохраняемых элементов.

Проанализировав доводы, изложенные в особом мнении, коллегия Палата по патентным спорам отмечает, что буквы «ТК» заявленного обозначения имеют характерное графическое исполнение и являются неотъемлемыми элементами заявленного изобразительного обозначения, в связи с чем не могут быть исключены из правовой охраны.

Оценка остальных доводов, приведенных в особом мнении, приведена выше, и не требует дополнительных пояснений.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 05.10.2009 и оставить в силе решение Роспатента от 07.08.2009.**