

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 (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), рассмотрела возражение от 15.09.2010. Данное возражение подано Тихоокеанским государственным университетом, Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007730810/50, при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2007730810/50 с приоритетом от 05.10.2007 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное комбинированное обозначение включает словосочетание «ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также графическое изображение в виде круглой плашки в центральной части которой помещена аббревиатура букв «ТОГУ», по кругу нанесен орнамент, в верхней части помещены цифры «1958» и стилизованное изображение изогнутой ленты. Предоставление правовой охраны испрашивается в желтом, синем, красном, белом, коричневом, черном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 18.01.2010 было вынесено решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007730810/50 для

всех заявленных услуг 41, 42 классов МКТУ в связи с несоответствием обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» по свидетельству №154358 с приоритетом от 13.03.1996 в отношении однородных услуг 41 и 42 классов МКТУ.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения элемент «1958» представляет собой указание на дату создания организации, в силу чего является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью.

В Палату по патентным спорам 05.10.2010 поступило возражение на указанное решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007730810/50, мотивированное тем, что к моменту подачи возражения в Палату по патентным спорам действие правовой охраны противопоставленного товарного знака было прекращено, что устраняет препятствие для предоставления правовой охраны заявленному обозначению.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит отменить решение об отказе в регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении указанных в перечне заявки услуг 41 и 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

Правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения по заявке №2007730810/50 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 Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ (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 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены как не охраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2 статьи 6 Закона и пункту 2.4 Правил в соответствии с международным договором Российской Федерации не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, представляющих собой государственные флаги или сходных с ними до степени смешения обозначений. Такие элементы могут быть включены как не охраняемые элементы в товарный знак, если на это имеется согласие соответствующего компетентного органа.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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, 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.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой плашку, в центре которой расположено изображение причудливо изогнутых линий, в верхней части плашки помещены цифры «1958» и стилизованное изображение изогнутой ленты, по кругу нанесен орнамент, также по кругу вписано словосочетание «ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в желтом, синем, красном, белом, коричневом, черном цветовом сочетании в отношении услуг 41 и 42 классов МКТУ.

Цифра «1958», входящая в состав заявленного обозначения, лишена характерного графического исполнения, относится к категории обозначений, характеризующих услуги, указывая на данные по истории создания университета, и является неохраняемой в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона. Заявителем указанный факт не оспаривается.

Кроме того, в состав заявленного обозначения включено стилизованное изображение изогнутой ленты, выполненной в синем, белом и красном цветовом сочетании, то есть напоминающей флаг Российской Федерации. Коллегией Палаты по патентным спорам на заседании, состоявшемся

10.12.2010, было уточнено, чем обосновывается включение в состав заявленного обозначения элемента, сходного с флагом Российской Федерации. Представитель заявителя пояснил, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается на имя государственного университета, который был создан в соответствии с приказом Министерства высшего образования СССР в 1958 году. На печати университета помещен Государственный герб Российской Федерации. Факт того, что заявитель является государственным учреждением, созданным и осуществляющим свою деятельность на основании актов СССР и Российской Федерации, обуславливает возможность включения элемента в виде флага в качестве неохраняемого, что заявителем также не оспаривается.

В заявленное обозначение включены словесные элементы «ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ». Несмотря на то, что каждый словесный элемент в отдельности является неохраняемым, в целом они представляют собой единое устойчивое словосочетание, которое используется в качестве названия единственным университетом в городе Хабаровске. Согласно имеющимся сведениям (в том числе информации с сайта <http://www.khstu.ru/>) «ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» имеет длительную историю существования и является одним из крупнейших вузов Дальнего Востока с контингентом обучающихся более 21 тысячи человек. Изложенное позволяет говорить о том, что название указанного университета является узнаваемым и воспринимается как принадлежащее заявителю, ввиду чего ему (заявителю) может быть предоставлено исключительное право на использование данного словосочетания в составе заявленного обозначения.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона, показал следующее.

Противопоставленный товарный знак является комбинированным и представляет собой плашку, в центре которой расположено изображение причудливо изогнутых линий, в верхней части плашки помещены цифры

«1992» и стилизованное изображение изогнутой ленты, по кругу нанесен орнамент, также по кругу вписано словосочетание «ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 41 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства с исключением элементов «1992», «ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» из самостоятельной правовой охраны.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал, что они представляют собой один и тот же герб, выполненный в цветном и черно-белом вариантах, то есть характеризуются общим визуальным сходством, что предопределяет сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в целом.

На гербы нанесены словосочетания - «ТИХООКЕАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» и «ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», которые являются различными. Однако, указанные словесные элементы имеют одинаковое расположение на гербе, а также они выполнены в одинаковой графической манере с использованием стандартного шрифта и заглавных букв русского алфавита. Кроме того, оба словосочетания являются названиями университетов. Указанное выше порождает возможность возникновения у потребителя представления о том, что данными обозначениями маркируются услуги одного и того же лица, что в свою очередь порождает возможность смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в гражданском обороте.

Таким образом, коллегией установлено, что сравниваемые заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак включают в себя идентичный изобразительный элемент в виде герба, чем обусловлено их сходство в целом, несмотря на различия их словесных элементов. При этом

данный вывод, справедливо приведенный в решении Роспатента, заявителем в возражении не оспаривается.

Услуги 41 и 43 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака идентичны.

В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Вместе с тем, в распоряжение коллегии Палаты по патентным спорам была предоставлена следующая информация.

Правообладателем противопоставленного товарного знака были внесены изменения в адрес, в результате которых он совпадает с адресом заявителя.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 10.12.2010, коллегией установлено, что заявителем по рассматриваемой заявке и правообладателем противопоставленного товарного знака является одно и то же лицо – Тихоокеанский государственный университет, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136.

Кроме того, правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно прекращена полностью в связи с отказом от него правообладателя.

Данные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что указанный в оспариваемом решении Роспатента противопоставленный товарный знак не препятствует регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 15.09.2010, изменить решение Роспатента от 18.01.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007730810/50 в отношении следующего перечня услуг:

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

(591)

желтый, синий, красный, белый, коричневый, черный

(526)

«1958», трехцветная лента, напоминающая флаг Российской Федерации

(511)

41 – Воспитание; обучение; издание научных сборников, трудов, учебников, пособий.

42 - Научно- исследовательские работы; инженерные работы; исследования технические; консультации профессиональные.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.