

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 28.12.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Москит», Санкт-Петербург (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 № 2007720645/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2007720645/50 с приоритетом от 06.07.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой вписанное в прямоугольное поле сплошной заливки буквенное обозначение «МТ», выполненное оригинальным оттененным шрифтом, и написанное по вертикали слово «online», выполненное строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана обозначения испрашивается в следующем цветовом сочетании: белый, серый, светло-серый, оранжевый.

Решение Роспатента от 11.08.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007720645/50 в отношении всех заявленных услуг основано на заключении по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Кроме того, в заключении указано, что словесный элемент «online», входящий в состав

заявленного обозначения, является неохраняемым в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на свойство оказываемых услуг.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству № 246758, зарегистрированным на имя иного лица и имеющим более ранний приоритет.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 30.12.2009, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 11.08.2009.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил заявителю письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении следующего перечня услуг 35 класса МКТУ: «представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи (реализация товаров посредством сети Интернет за исключением товаров 06, 07 классов МКТУ); продвижение товаров [для третьих лиц] за исключением товаров 06, 07 классов МКТУ; реклама интерактивная в компьютерной сети за исключением товаров 06, 07 классов МКТУ»;

- препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания более нет.

К возражению заявителем приложены следующие материалы:

- оригинал письменного согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака на 1 л. [1].

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Корреспонденцией от 24.03.2010 заявителем представлено дополнение к возражению от 28.12.2009, содержащее следующие доводы:

- правовая охрана товарного знака по свидетельству № 246758, противопоставленного в заключении экспертизы, досрочно прекращена в связи с его неиспользованием в отношении всех услуг 35 класса МКТУ;

- противопоставленный товарный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения.

В подтверждение своих доводов заявителем представлена копия решения Роспатента от 26.01.2010, принятого по результатам рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 246758 в связи с неиспользованием на 7 л. [2].

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

С учетом даты (06.07.2007) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким элементам относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые

наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в абзацах втором – пятом пункта 1 статьи 6 Закона, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацами 1 и 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором или третьем настоящего пункта, допускается лишь с согласия правообладателя.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2 Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил 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, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил изобразительные и объемные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с объемными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- внешняя форма;
- наличие или отсутствие симметрии;
- смысловое значение;
- вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и так далее);
- 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изображения букв «МТ», выполненных в оригинальной графической манере серым цветом с белым обрамлением, расположенных в левой (большей) светло-серой части прямоугольника, и вертикально ориентированного словесного элемента «online», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита белого цвета и расположенного в правой оранжевой части прямоугольника.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 246758 представляет собой изобразительное обозначение, представляющее собой буквосочетание «МТ», выполненное в оригинальной манере, расположенное

на фоне серой цифры «2». Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 246758 предоставлена в бело-серо-черном цветовом сочетании в отношении товаров 06, 07 и услуг 35, 40 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

В обоих сравниваемых обозначениях центральное местоположение занимает буквосочетание «МТ». Элемент «МТ» в каждом из знаков выполнен в сходной манере и акцентирует на себе внимание, что обеспечивает сходные впечатления при восприятии сравниваемых обозначений. Элементы «online» и «2», имеющиеся в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке, соответственно, играют каждый в своем случае второстепенное значение и не меняют вывода об ассоциировании знаков друг с другом в целом.

Анализ перечней услуг 35 класса МКТУ показал, что противопоставленный товарный знак зарегистрирован для таких услуг как «реклама» и «продвижение товаров [для третьих лиц]», которые совпадают или соотносятся как род-вид с услугами, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, что позволяет считать их однородными.

С учетом изложенного сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ, как справедливо указано в решении Роспатента от 11.08.2009.

Вместе с тем анализ материалов возражения от 28.12.2009 показал, что владелец противопоставленного товарного знака выразил свое письменное безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2007720645/50 на имя заявителя для заявленных услуг, за исключением оказываемых в отношении товаров 06 и 07 классов МКТУ.

Учитывая, что сравниваемые обозначения не являются тождественными, коллегия Палаты по патентным спорам принимает во внимание предоставленное согласие владельца противопоставленного товарного знака на государственную регистрацию товарного знака по заявке № 2007720645/50.

Таким образом, предоставленное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака снимает препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007720645/50 в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ. Элемент «online» может быть включен в состав товарного знака без предоставления ему самостоятельной правовой охраны, так как он не занимает доминирующего положения в знаке (пункт 1 статьи 6 Закона).

Что касается довода заявителя о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ необходимо отметить, что правовая охрана товарного знака по свидетельству № 246758 была досрочно частично прекращена в отношении указанных услуг на основании решения Роспатента от 26.01.2010. Однако указанные сведения не могут быть приняты во внимание коллегией Палаты по патентным спорам ввиду следующего.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Кодекса и пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решения об отказе в государственной регистрации товарных знаков в административном порядке.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность вынесения соответствующего решения с учетом обстоятельств, имевших место на дату принятия возражения к рассмотрению (в данном случае – 21.01.2010), вне зависимости от изменений, произошедших в правовой охране товарных знаков на дату проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 28.12.2009, отменить решение Роспатента от 11.08.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2007720645/50 в отношении следующих услуг:

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

(526) *Неохраняемые элементы товарного знака:*

«online»

(591) *Указание цвета или цветового сочетания:*

белый, серый, светло-серый, оранжевый

(511) *Классы МКТУ и перечень товаров и/или услуг:*

35 – представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи (реализация товаров посредством сети Интернет за исключением товаров 06, 07 классов МКТУ); продвижение товаров [для третьих лиц] за исключением товаров 06, 07 классов МКТУ; реклама интерактивная в компьютерной сети за исключением товаров 06, 07 классов МКТУ.