

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, рассмотрела возражение от 31.03.2010, поданное ФГУП «Торговый дом «Кремлевский» Управления делами Президента Российской Федерации (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака «ПОСТАВЩИК КРЕМЛЯ» по заявке №2008706714/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2008706714/50 с приоритетом от 07.03.2008 заявлено на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 29, 30, 31, 32, 33, 34 и услуг 35, 39, 42, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой стилизованное обозначение арки, окантованной полосой, внутри которой расположено стилизованное изображение стены и башни. Под этим изображением размещены слова «ПОСТАВЩИК КРЕМЛЯ», выполненные оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, расположенные друг под другом, причем буквы «К» и «Я» в слове «Кремля» выполнены более крупным шрифтом по сравнению с остальными. Обозначение выполнено в красном, розовом, светло-розовом, белом, черном цветовом сочетании.

Роспатентом 28.12.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака «ПОСТАВЩИК КРЕМЛЯ» по заявке №2008706714/50. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (подпункт 2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «ПОСТАВЩИК КРЕМЛЯ» сходно до степени смешения с товарными знаками «ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ» по свидетельству №259396 [1] и «ПОСТАВЩИК МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ» по свидетельству №259397 [2], ранее зарегистрированными на имя другого лица в отношении однородных товаров и услуг.

В возражении от 31.03.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента и приведены следующие доводы:

- между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками существует целый ряд существенных отличий, позволяющих сделать вывод об отсутствии фонетического, визуального, семантического сходства между сравниваемыми знаками;

- невзирая на однородность товаров и услуг в перечнях противопоставленных регистраций и заявленного обозначения, заявитель убежден, что знак по заявке № 2008706714/50 не подпадает под действие положений пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса по причине отсутствия сходства сравниваемых обозначений;

- при вынесении решения не был учтен тот факт, что вопрос о сходстве между заявленным обозначением и противопоставленными регистрациями уже неоднократно рассматривался и был решен в пользу заявителя, о чем свидетельствует предоставление правовой охраны на имя заявителя товарным знакам со словесными элементами «ПОСТАВЩИК КРЕМЛЯ» по свидетельствам №№292451, 292452, имеющим более поздний приоритет по сравнению с противопоставленными регистрациями и зарегистрированным в отношении товаров и услуг, однородных тем, что присутствуют в перечнях противопоставленных товарных знаков;

- позиция правообладателя противопоставленных товарных знаков, который на протяжении почти пяти лет, прошедших с даты официальной

публикации сведений о товарных знаках по свидетельствам №№292451, 292452, не предпринимал попыток по оспариванию этих товарных знаков, свидетельствует о том, что он не считает данные товарные знаки сходными до степени смешения;

- отказав заявителю в регистрации заявленного обозначения, экспертиза нарушила его субъективное право по расширению уже существующей серии товарных знаков;

- действие заявителя по регистрации заявленного обозначения санкционированы Управлением по делам Президента Российской Федерации, предоставившем письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке № 2008706714/50 в отношении заявленного перечня товаров и услуг.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 28.12.2009 и зарегистрировать товарный знак «ПОСТАВЩИК КРЕМЛЯ» по заявке №2008706714/50 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены копии официальных публикаций сведений о товарных знаках №№ 292451, 292452, 259396, 259397 и копия письма Управления делами Президента РФ от 03.09.2009 №УДИ-2658.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (07.03.2008) поступления заявки №2008706714/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс 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, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, 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 каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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 (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил 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) настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее словосочетание «ПОСТАВЩИК КРЕМЛЯ», выполненное в две строки буквами русского алфавита шрифтом, близким к

стандартному, расположенное на фоне арки, внутри которой выполнено стилизованное изображение башни и кремлевской стены с характерными зубцами в виде «ласточкина хвоста». Регистрация товарного знака испрашивается в красном, розовом, светло-розовом, белом, черном цветовом сочетании.

Противопоставленные товарные знаки [1] и [2] являются словесными и представляют собой словосочетания «ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ», «ПОСТАВЩИК МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Знаки зарегистрированы в отношении товаров и услуг с 01 по 42 класс МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Фонетическое сходство знаков обусловлено полным фонетическим вхождением словесных элементов «ПОСТАВЩИК КРЕМЛЯ» в противопоставленные товарные знаки «ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПОСТАВЩИК МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ», «ПОСТАВЩИК МОСКОВСКОГО КРЕМЛЯ».

Семантическое сходство знаков определяется подобием понятий и идей, заложенных в вышеуказанные словосочетания, поскольку изобразительный элемент заявленного обозначения, включающий хорошо узнаваемое изображение зубчатой стены и башни Московского Кремля, способствует возникновению однозначной ассоциации заявленного обозначения «ПОСТАВЩИК КРЕМЛЯ» именно с Московским Кремлем.

Установленное сходство словесных элементов сравниваемых знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на некоторые различия в их визуальном восприятии.

Однородность товаров и услуг, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, обусловленная их совпадением или отношением к одному виду товаров и услуг, в возражении не оспаривается.

Таким образом, вывод о сходстве знаков до степени смешения, сделанный в заключении экспертизы, по результатам которого принято решение Роспатента об

отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008706714/50, следует признать обоснованным.

Доводы заявителя о том, что согласие правообладателя противопоставленных товарных знаков на регистрацию заявленного обозначения следует из его поведения, выраженного в отсутствии попыток с его стороны оспорить существующие регистрации заявителя по сходным товарным знакам «ПОСТАВЩИК КРЕМЛЯ» (свидетельства №№ 292451, 292452), нельзя признать убедительными, поскольку такая позиция правообладателя не имеет документального подтверждения в виде письменного согласия, отвечающего установленным требованиям.

Ссылки заявителя на существование принадлежащих ему сходных товарных знаков «ПОСТАВЩИК КРЕМЛЯ» по свидетельствам №№ 292451, 292452, а также доводы о нарушении его субъективного права на расширение существующей серии товарных знаков также нельзя признать убедительными, поскольку в Российской Федерации не существует прецедентного права, и при принятии решений учитываются конкретные обстоятельства по каждому делу в отдельности. В данном случае оценка охраноспособности заявленного обозначения проводилась в соответствии с требованиями законодательства с учетом всех обстоятельств и на основании имеющихся в материалах заявки документов.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 31.03.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 28.12.2009.**