

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 17.05.2007, поданное фирмой OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD.), Швейцария (далее – заявитель), на решение экспертизы от 19.02.2007 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации международной регистрации №846767, при этом установила следующее.

Международная регистрация №846767 произведена Международным Бюро ВОИС 12.04.2005 на имя Omega SA (Omega AG) (Omega Ltd.), Швейцария в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №846767 является комбинированным и включает в свой состав словесный элемент «OMEGA», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением экспертизы от 19.02.2007 международной регистрации №846767 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в силу ее несоответствия требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции 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» (далее - Закон).

Указанное решение обосновывается тем, что знак по международной регистрации №846767, в состав которого входит словесный элемент «OMEGA», является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком по свидетельству №269430, включающим словесный элемент «ОМЕГА» (правообладателем противопоставленного товарного

знака является Гордышев Валерий Владимирович, 404181, г. Волгоград-81, ул. Тургенева, д. 8, кв. 48).

По мнению экспертизы, сходство знаков обусловлено фонетическим тождеством входящих в их состав слов «OMEGA» и «ОМЕГА».

В возражении от 17.05.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые знаки имеют ряд существенных визуальных отличий, исключающие возможность их смешения;

- в состав международной регистрации №846767, кроме словесного элемента «OMEGA», входит также изображение греческой буквы «Ω» (омега), на которой акцентируется основное внимание потребителя;

- в товарном знаке по свидетельству №269430 буквенный элемент «М» выполнен оригинальным шрифтом с использованием элементов стилизации, что обуславливает утрату данным буквенным элементом буквенного характера и как следствие затрудняет прочтение самого знака;

- в сравниваемых знаках использованы буквы различных алфавитов – латинского и русского, что также ослабляет сходство знаков;

- в сравниваемых знаках использована различная цветовая гамма;

- заявитель не разделяет мнения экспертизы относительно однородности заявленных услуг (реализация товаров) услуге «сбыт товаров через посредников» противопоставленного товарного знака;

- под услугой «сбыт товара через посредников» следует понимать, по всей видимости, «стимулирование сбыта для третьих лиц», которое указывалось в 35 классе 7-ой редакции МКТУ, или его более точный вариант «продвижение товаров», указанное в действующей редакции;

- что касается розничной торговли, то данная услуга по природе своей отличается от услуги «продвижение товаров», поскольку эти виды услуг имеют разную специфику;

- «сбыт товаров» (в контексте 35 класса МКТУ - «продвижение товаров») относится к сфере рекламного бизнеса, а подобная деятельность регламентируется законом о рекламе;

- под услугами «розничной торговли» следует понимать весь комплекс действий, которые создают для покупателя определенные удобства для выбора товара (размещение товаров на прилавках, подбор ассортимента, кассовое обслуживание и т.п.);

- сам факт продажи товаров при этом не входит в понятие «розничная торговля», поскольку продажа товаров есть ни что иное, как дополнение к производству товаров (производство любого товара предполагает его последующую продажу), и поэтому на продажу товаров автоматически распространяется правовая охрана товарного знака, зарегистрированного в отношении самого товара;

- доводы заявителя подтверждаются и сложившейся практикой, в соответствии с которой на период действия предыдущей редакции МКТУ услуги «сбыт товаров» или «стимулирование сбыта» и «розничная торговля» относились к разным классам, что подчеркивало их разную правовую природу;

- правообладатель противопоставленного товарного знака осуществляет производство и продвижение продуктов питания, в то время как заявитель является одним из мировых лидеров в области производства, продажи и технического обслуживания различных хронометрических приборов;

- необходимо отметить, что продукция заявителя – хронометрические приборы, маркированные знаком «OMEGA», широко известны российскому потребителю, благодаря поставкам этих товаров в различные регионы страны, а также благодаря налаженному заявителем высококачественному сервисному обслуживанию этих товаров.

На основании изложенных доводов заявитель выразил просьбу об изменении решения экспертизы и предоставлении правовой охраны международной регистрации №847767 на территории Российской Федерации в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (12.04.2005) международной регистрации №846767 правовая база для оценки ее охраноспособности включает в себя отмеченные выше Закон 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).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона 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 имеющих 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 отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Анализ сходства знака по международной регистрации №846767 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №269430 показал следующее.

Знак по международной регистрации №846767 является комбинированным и включает в свой состав изобразительный элемент в виде греческой буквы «Ω» (омега) и словесный элемент «OMEGA», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Международная регистрация №846767 произведена в отношении услуг 35 класса МКТУ «*vente en au detail*», что в переводе с французского означает «*продажа в розницу*».

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №269430 также является комбинированным, состоит из слова «ОМЕГА» и цифры «1», отделенных друг от друга жирной точкой. Буква «М» в слове «ОМЕГА» выполнена с использованием оригинальной графики - на букву «М» наложены две параллельные полосы (в то время как остальные буквы слова выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита). Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников».

При анализе знака по международной регистрации №846767 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №269430, на тождество и сходство принималось во внимание следующее.

В знаке по международной регистрации №846767/50 основным индивидуализирующим элементом является слово «OMEGA», которое произносится по-русски как «о-ме-га». Изобразительный элемент «Ω» в виде греческой буквы «омега» только усиливает семантику словесного элемента, но не оказывает решающего влияния на восприятие обозначения в

целом, поскольку все-таки доминирующим элементом в знаке является именно словесный элемент.

В противопоставленном товарном знаке, основную индивидуализирующую функцию выполняет слово «ОМЕГА», которое, несмотря на оригинальную графическую проработку буквы «М» в середине этого слова, не утратило словесного характера и воспринимается потребителем именно как слово «омега». Что касается цифры «1», входящей в состав этого знака, то она не оказывает существенного влияния на восприятия знака в целом.

Таким образом, можно сделать вывод о фонетическом и семантическом тождестве основных индивидуализирующих элементов сравниваемых знаков.

Графические отличия сравниваемых знаков в данном случае не являются определяющими в силу их незначительности.

Анализ услуг сравниваемых знаков показал следующее.

Международная регистрация №846767 знака «ОМЕГА» произведена, как было указано выше, в отношении услуг «*vente en au detail*», означающих в переводе «*продажа в розницу*», регистрация противопоставленного товарного знака «ОМЕГА» по свидетельству №269430 была осуществлена, в частности, в отношении услуги 35 класса МКТУ «сбыт товара через посредников». Под словом «продажа» подразумевается передача покупателю товаров, в данном случае в розницу, т.е. поштучно, в обмен на денежную оплату товара (см. электронные словари [www.glossary.ru](http://www.glossary.ru), <http://slovari.yandex.ru>). Следует отметить, что указанные источники информации ставят знак тождества между продажей товаров и реализацией товаров. В свою очередь под «сбытом товаров» подразумевается система мероприятий по реализации товаров. Следует отметить, что заявитель в своем возражении подменяет понятия «сбыт товаров» и «продвижение товаров». Действительно «продвижение товаров» это несколько более широкий и трудоемкий вид деятельности, чем продажа товаров. В него входят промоушн-акции, маркетинговые исследования и широкие

рекламные кампании. Однако необходимо отметить, что противопоставленный товарный знак по свидетельству №269430 зарегистрирован в отношении конкретной услуги 35 класса МКТУ «сбыт товаров через посредников», а не «продвижения товаров». Учитывая, что услуги «продажа товаров в розницу» и «сбыт товаров через посредников» имеют главную цель – реализацию товара, можно сделать вывод, что они являются однородными, т.к. имеют одно назначение.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, является обоснованным.

При указанных обстоятельствах у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания считать неправомерным вывод экспертизы ФИПС о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 17.05.2007, оставить в силе решение экспертизы от 19.02.2007.**