

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 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 13.10.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Издательская компания "Конкурент"", г. Владивосток (далее — заявитель) на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 26.06.2006 об отказе в регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2005704381/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке № 2005704381/50 с приоритетом от 25.02.2005 является Общество с ограниченной ответственностью "Издательская компания "Конкурент"", г. Владивосток.

Согласно приведенному в заявке описанию заявленное обозначение является словесным и "представляет собой надпись на русском языке "Конкурент", выполненную оригинальным шрифтом, причем первая буква "К" заглавная. Слово подчеркнуто линией. Надпись "Конкурент" является названием газеты, выпускаемой заявителем."

Регистрация заявленного обозначения испрашивается для товаров 16 "печатная продукция, газеты, журналы" класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Заявитель считает, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате длительности его использования (с 1991 года) в названии периодического издания – газеты с одноименным названием. В связи с чем, к материалам заявки приложены следующие документы:

- копия свидетельства о регистрации средства массовой информации от 28.09.1992 на 2 л. [1];

- копия свидетельства о регистрации средства массовой информации от 06.10.2000 на 2 л. [2];

- копия устава редакции газеты "КОНКУРЕНТ", 2000 на 2 л. [3];

- хронология создания и развития делового еженедельника "КОНКУРЕНТ", дата составления 25.12.2004 на 2 л. [4];

- копия каталога российской прессы "ПОЧТА РОССИИ" за 2005, первое полугодие на 2 л. [5];

- копия протокола общего собрания трудового коллектива газеты "Конкурент" от 24.11.1992 на 1 л. [6];

- копия договора о заключении трудового соглашения между редакцией газеты "Конкурент" и издательско-полиграфическим комплексом "Дальпресс", 1992, на 1 л. [7];

- копия отказа издательско-полиграфического комплекса "Дальпресс" от учредительства газеты "Конкурент", 2000, на 1 л. [8];

- копии делового еженедельника "Конкурент" с 1998 по 2004 на 14 л. [9];

- копии дальневосточного еженедельника "Конкурент" с 1994 по 1997 на 8 л. [10];

- копии рекламно-информационного еженедельника "Конкурент" за 1991, 1993, на 4 л. [11];

- распечатка из сети Интернет рекламного характера о еженедельнике "Конкурент" на 14 л. [12];

- копии запроса экспертизы и решения об отказе в регистрации заявленного обозначения "Конкурент" в качестве товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 97716312/50 на 6 л. [13];

- копии экономической документации (счёт, счёт-фактура, акт сдачи-приемки работ) за 2004 г. на 12 л. [14];

- копии экономической документации (счёт, счёт-фактура) за 1999 г. на 14 л. [15];

- газетные листы делового еженедельника "КОНКУРЕНТ" за 2006 г. на 2 л. [16].

Экспертизой 26.06.2006 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных товаров ввиду его несоответствия требованиям,

установленным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы обоснован следующими доводами:

1. Заявленное на регистрацию обозначение "Конкурент" сходно до степени смешения с товарным знаком, содержащим словесный элемент "КОНКУРЕНТ" (свидетельство № 304753, приоритет от 26.11.2004), ранее получившим правовую охрану в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ на территории Российской Федерации. Правообладателем противопоставленного знака "КОНКУРЕНТ" по свидетельству № 304753 является Закрытое акционерное общество "Экстра-Знак", Москва, ул. 2-ая Тверская-Ямская, 10.
2. Представленные заявителем документы, подтверждающие приобретение заявленным обозначением различительной способности, не могли быть учтены в рамках решения экспертизы об отказе в регистрации, поскольку анализ заявленного обозначения проводился в соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона. Наличие товарного знака по свидетельству № 304753 с приоритетом более ранним, чем приоритет заявленного обозначения, препятствует его регистрации в качестве товарного знака в отношении однородных товаров.

В возражении от 13.10.2006 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

1. Экспертиза, принимая решение об отказе в регистрации заявленного обозначения "Конкурент" по заявке № 2005704381/50, основывалась на регистрации товарного знака "КОНКУРЕНТ" по свидетельству № 304753. Регистрация знака по свидетельству № 304753 противоречит установленным нормам Закона согласно положениям, предусмотренным пунктами 1, 3 статьи 6 и пунктом 3 статьи 7 Закона.

2. В Палату по патентным спорам подано возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку "КОНКУРЕНТ" по свидетельству № 304753.

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения "Конкурент" в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня товаров 16 класса МКТУ по заявке № 2005704381/50.

В Палату по патентным спорам было представлено ходатайство от 26.01.2007 о переносе даты рассмотрения возражения на более поздний срок, в связи с необходимостью обеспечения условий для полного и объективного рассмотрения дела. В ходатайстве изложена просьба объединить рассмотрение возражения на одном заседании по заявке № 2005704381/50 с рассмотрением возражения по заявке № 2004727419/50 (свидетельство № 304753). В Палату по патентным спорам было также представлено ходатайство от 01.02.2007, в котором изложена просьба о переносе рассмотрения возражения от 13.10.2006 в связи с тем, что уполномоченный представитель заявителя болен.

В ходатайстве от 26.01.2007 изложена просьба об объединении рассмотрения двух возражений. Рассмотрение возражения против предоставления правовой охраны знаку "КОНКУРЕНТ" по свидетельству № 304753 связано с необходимостью ожидания наступления обстоятельств, которые будут представлены в качестве новых доказательств при рассмотрении возражения от 13.10.2006 по заявке № 2005704381/50. Ходатайство от 01.02.2007 не подтверждено документально, в связи с чем, носит декларативный характер.

В удовлетворении данных ходатайств Палатой по патентным спорам было отказано, поскольку указанные заявителем причины не являются объективным основанием для переноса заседания коллегии Палаты по патентным спорам согласно вышеуказанным доводам.

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

С учетом даты (25.02.2005) поступления заявки № 2005704381/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченные выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированных Минюстом России 25.03.2003 за № 4322 (далее — Правила ТЗ).

В соответствии с пунктом 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2. Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил ТЗ, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил ТЗ определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил ТЗ: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил ТЗ 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.

Заявленное на регистрацию обозначение является словесным и представляет собой слово "Конкурент", выполненное шрифтом черного цвета, при этом первая буква – заглавная, остальные – строчные. Слово подчеркнуто тонкой линией черного цвета. Регистрация знака испрашивается для товаров 16 "печатная продукция, газеты, журналы" класса МКТУ.

Противопоставленный знак по свидетельству № 304753 является комбинированным, содержит изобразительный элемент в виде цветного прямоугольника, разделенного на две части. Верхняя часть прямоугольника выполнена серым цветом, нижняя и занимающая доминирующее положение по своему пространственному положению часть прямоугольника выполнена красным цветом. Словесный элемент "КОНКУРЕНТ" выполнен заглавными буквами и расположен с наложением на верхнюю часть прямоугольника. С внешней стороны первой буквы "К" слова "КОНКУРЕНТ" перпендикулярно прямоугольнику расположено слово "Экстра". Буквы "Э" и "к" слова "Экстра" наложены на верхнюю часть прямоугольника серого цвета. Первая буква слова "Экстра" заглавная, остальные – строчные. Правовая охрана знаку предоставлена в следующем цветовом

сочетании: чёрный, серый, красный, белый. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе для товаров 16 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Основным элементом, акцентирующим на себе внимание потребителя, при восприятии противопоставленного знака является элемент "КОНКУРЕНТ", занимающий доминирующее положение по своему пространственному расположению в композиционном решении знака. Составляющая "Экстра", являющаяся частью фирменного наименования правообладателя, занимает второстепенное положение (выполнена по вертикали слева мелким шрифтом) и не привносит в знак качественно иной уровень восприятия.

Анализ товаров 16 класса МКТУ заявленного обозначения и товаров 16 класса МКТУ противопоставленного знака позволяет сделать вывод об их однородности, поскольку они соотносятся между собой как род-вид, имеют одинаковое назначение, круг потребителей, а также условия реализации.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака на тождество и сходство показал следующее.

Сравнительный анализ заявленного обозначения "Конкурент" и основного элемента "КОНКУРЕНТ" противопоставленного знака показал фонетическое и семантическое тождество и графическое сходство, основанное на следующих признаках - общее зрительное впечатление, графическое написание с учетом характера букв и цвет шрифта (черный), алфавит, буквами которого выполнены элементы, расположение букв по отношению друг к другу.

Вхождение в обозначения тождественного словесного элемента "КОНКУРЕНТ" обуславливает ассоциирование обозначений в целом.

Таким образом, вывод экспертизы о несоответствии рассматриваемого обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Особое мнение от 06.03.2007 представлено заявителем по истечении установленного пунктом 4.7 Правил ППС срока и не содержит документов или обстоятельств, которыми бы коллегия не располагала ни на дату подачи возражения, ни на дату его рассмотрения.

Следует отметить, что заявитель был заблаговременно оповещен о результатах проверки соответствия заявленного обозначения "Конкурент" по заявке № 2005704381/50 требованиям законодательства уведомлением экспертизы от 25.01.2006. Решение экспертизы от 26.06.2006 было принято с учетом дополнительных аргументов заявителя. Тем самым, заявителю был представлен разумный срок для разрешения спорных вопросов на стадии экспертизы.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия решения экспертизой.

Правовая охрана противопоставленного знака "КОНКУРЕНТ" по свидетельству № 304753 на дату принятия возражения от 13.10.2006 к рассмотрению действовала и исключительные права на данный знак принадлежали определенному юридическому лицу.

Таким образом, поскольку на момент принятия решения об отказе в регистрации товарного знака "Конкурент" исключительные права на противопоставленный товарный знак "КОНКУРЕНТ" принадлежали определенному юридическому лицу, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Ссылки заявителя на приобретенную обозначением дополнительную различительную способность не могут быть приняты во внимание, поскольку не опровергают наличия более старших исключительных прав на сходное обозначение у иного лица.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 13.10.2006 г., оставить в силе решение экспертизы от 26.06.2006 г.

