

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.08.2008 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака, принятое по заявке № 2006728181/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006728181/50 с приоритетом от 02.10.2006 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «СОЮЗАГРОКОМПЛЕКТ -5» (далее - заявитель) в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного обозначения «Строительный деловой мир», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде сокращения «СДМ».

В результате проведенной экспертизы было установлено, что заявленное обозначение по заявке № 2006728181/50 не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского Кодекса Российской Федерации и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 36 класса МКТУ, в связи с чем 16.06.2008 Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака.

Заключение по результатам экспертизы обосновано тем, что заявленное комбинированное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком по свидетельству №255568, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью Издательство «Деловой мир» для однородных услуг 36 класса МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам в возражении от 12.08.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что в заявленном им на государственную регистрацию обозначении содержатся слова «Деловой мир», однако впереди этих слов находится слово «СТРОИТЕЛЬНЫЙ», которое подсказывает потенциальному потребителю, что это специализированный комплекс помещений, в котором одни потребители арендуют площади под продажу стройматериалов, а другие – их приобретают.

- в заявленном обозначении основную функцию несет слово «строительный». Под ним находится аббревиатура «СДМ», написанная художественным шрифтом и похожая на техническую конструкцию, выполненную из входящих друг в друга деталей. Визуально именно эти два элемента товарного знака обращают на себя внимание, а на слух воспринимается слово «строительный». Словесный элемент «ДЕЛОВОЙ МИР» слабо воспринимается на слух и визуально.

- название фирмы правообладателя противопоставленного знака и наличие в регистрации 16 класса МКТУ говорит о том, что основной вид деятельности относится к производству, связанному с изготовлением печатной продукции, вследствие чего потребитель знаком именно с этим видом деятельности правообладателя.

- до подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака данное словесное обозначение активно рекламировалось во всех средствах массовой информации.

- заявленное обозначение «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ МИР» появилось ранее, чем было создано ООО «СОЮЗАГРОКОМПЛЕКТ – 5», специально для эксплуатации крытого строительного рынка под этим названием.

- в сентябре 2004 года в газете «Сосновская НИВА» появилась статья «Строительный МИР», в которой было упомянуто, что построенному комплексу для торговли стройматериалами присвоено название «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ МИР».

- основным видом деятельности ООО «СОЮЗАГРОКОМПЛЕКТ – 5» является сдача в аренду основных средств.

- начиная с сентября 2004 года обозначение «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ МИР» широко рекламируется не только в прессе, но и по радио и телевидению для привлечения арендаторов. За период 2006 года с февраля по июль включительно в 22 источниках СМИ давалась реклама обозначения «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ МИР».

- заявленное обозначение в качестве названия торгового комплекса, начиная с 2005 года постоянно упоминается в рекламе на радио, за что награждено соответственно дипломом и благодарственным письмом.

На основании вышеизложенного заявитель полагает, что представленные материалы возражения убедительно показывают, что нет сходства до степени смешения заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №255568, а также показывают факт приобретения различительной способности словесного обозначения, благодаря осуществляемой деятельности ООО «СОЮЗАГРОКОМПЛЕКТ -5».

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие документы:

1. Копия Учредительного договора ООО «СОЮЗАГРОКОМПЛЕКТ – 5» на 3 л.
2. Копия Устава ООО «СОЮЗАГРОКОМПЛЕКТ -5» на 8 л.
3. Копия свидетельства о государственной регистрации на 1л.
4. Копия Свидетельства о постановке на учет юридического лица в налоговом органе на 1л.
5. Копии платежных поручений за 2005 год на 38 л.
6. Копии платежных документов за 2006 год на 84 л.
7. Копии публикаций за период 2004 – 2006 годы на 10л.
8. Копии дипломов и благодарственного письма от радио на 2л.
9. Копии благодарственных писем от редакций печатных изданий на 2 л.

До заседания коллегии в Палату по патентным спорам поступило обращение с просьбой рассматривать возражение без представителя правообладателя и просьбой приобщить дополнительные материалы:

10. Благодарность на 1л. в 1экз.
11. Благодарственные письма на 2 л. в 1 экз.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «СОЮЗАГРОКОМПЛЕКТ–5» в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения необудительными.

С учетом даты подачи (02.10.2006) заявки №2006728181/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения

включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом 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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила ТЗ).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.8.1 и пунктом 2.8.2 Правил ТЗ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию 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 таких обозначений в качестве товарного знака допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

Словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил ТЗ).

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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.

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил ТЗ, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2006728181/50 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДЕЛОВОЙ МИР», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита в две строки. Между строками расположен изобразительный элемент в виде аббревиатуры «СДМ». Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ на имя ООО «СОЮЗАГРОКОМПЛЕКТ-5».

Заключение по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на наличии ранее зарегистрированного на имя другого лица сходного до степени смешения товарного знака в отношении однородных услуг.

Противопоставление представляет собой товарный знак:

- по свидетельству № 255568 со словесным элементом «ДЕЛОВОЙ МИР», выполненным буквами русского алфавита и буквосочетанием «ДМ», которое является неохраняемым элементом [1].

Необходимо учитывать, что в составе рассматриваемого и противопоставленного знака словесные элементы «Деловой мир» являются основными, так как имеют смысловое значение, легче запоминаются и именно на них акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений в целом.

При проведении сопоставительного анализа Палатой по патентным спорам было установлено, что каждое из сопоставляемых обозначений содержит фонетически и семантически тождественный словесный элемент «Деловой мир», который является сильным элементом обозначения. Словесный элемент «Строительный» играет второстепенную роль обозначения, так является прилагательным и играет описательную роль по отношению к словосочетанию «Деловой мир». При этом прилагательное «Строительный» не придает словосочетанию в целом иную семантику, способную породить принципиально иные ассоциации отличные от восприятия словосочетание «Деловой мир».

В виду сходства сопоставляемых словесных элементов по фонетическому и смысловому критерию, а также в связи, с тем, что словесный элемент «ДЕЛОВОЙ МИР» в противопоставленном знаке занимает доминирующее положение, проведение анализа по графическому критерию сходства не требуется.

Фонетический и семантический анализы позволяют сделать вывод о сходстве противопоставленных обозначений в целом.

Ввиду сходства между заявленным обозначением и противопоставленным знаком, а также того, что оба обозначения предназначены для маркировки одного

вида услуг, вывод, сделанный в заключении о несоответствии заявленного обозначения для услуг 36 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

Что касается доводов заявителя о том, что обозначение приобрело различительную способность из-за длительного применения и использования в рекламе, то коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что использование знака в гражданском обороте не устраняет препятствия к регистрации товарного знака в виде наличия старших прав на сходный знак.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 12.08.2008, оставить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака от 16.06.2008 в силе.