

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 за № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 25.12.2002 на решение экспертизы Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 08.10.2002 об отказе в регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке №2001704037/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2001704037/50 с приоритетом от 12.02.2001 является Закрытое акционерное общество «ЦЕЙЗЕР», Санкт-Петербург (далее - заявитель). Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию заявлено словесное обозначение «ЛЕНИНГРАД», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 33 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Экспертизой 08.10.2002 принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, введенного в действие с 17.10.92 (далее — Закон) и пункта 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента от 29.11.95, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.95, регистрационный № 989, введенных в действие с 29.02.96 (далее— Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что словесное обозначение «ЛЕНИНГРАД» может быть воспринято потребителем как указание на место производства товаров и оказания услуг. Длительное использование данного словесного обозначения в качестве географического названия («Ленинград» –

название города Санкт-Петербурга в 1924 - 1991 гг., Большой энциклопедический словарь, Санкт-Петербург, “Норинт”, 1997, с. 81), а также его широкая известность способны вызвать у потребителя представление об определенном географическом объекте.

В возражении от 25.12.2002, поступившем в Апелляционную палату Роспатента, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- обозначение «ЛЕНИНГРАД» с 1992 года не является “географическим названием” и не использовалось в качестве такового почти девять лет на момент подачи заявки;
- официальное название города на Неве – Санкт-Петербург, которое и используется производителями для обозначения места изготовления товаров;
- регистрация обозначения «ЛЕНИНГРАД» для определенных товаров и услуг не будет ущемлять права других производителей, поскольку не препятствует производителям, расположенным в городе Санкт-Петербурге, указывать на товарах/услугах место производства/сбыта товаров;
- существующая ассоциативная связь между обозначением «ЛЕНИНГРАД» и географическим объектом – Санкт-Петербург аналогична по своему восприятию той, которая существует между обозначениями «Белые ночи», «Невские берега» и, соответственно, городом Санкт-Петербург.

На основании изложенного, заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне заявки №2001704037/50.

В связи с прекращением деятельности Апелляционной палаты на основании 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» возражение от 25.12.2002 рассматривается Палатой по патентным спорам.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.11.2003, заявителем дополнительно были представлены материалы маркетингового исследования, подтверждающие, по его мнению, известность товара, маркированного обозначением «ЛЕНИНГРАД», среди покупателей магазинов «Пятерочка» (Санкт-Петербург) на 2 л., [1].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

Заявителем было представлено ходатайство от 12.12.2005, содержащее просьбу о выделении заявки с приоритетом от 12.02.2001 из ранее поданной заявки №2001704037/50.

После процедуры выделения заявки, проведенной экспертизой в соответствии с требованиями пункта 6 статьи 10 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 и пункта 14.3 Правил 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, регистрационный №4322, введенных в действие с 29.04.2003, в перечне первоначальной заявки №2001704037/50 остались услуги 38 класса МКТУ – связь, передача сообщений и изображений с использованием средств вычислительной техники, он-лайн сервис, услуги веб-узлов.

В соответствии со статьей 2 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» и с учетом даты 12.02.2001 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений указывающих на вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта.

Согласно требованиям пункта 2.3 (1.5) Правил к обозначениям, указывающим на место и время производства или сбыта относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение является словесным и представляет собой слово «ЛЕНИНГРАД», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В отношении довода экспертизы о том, что словесный элемент Ленинград может быть воспринят как указание на место производства товаров и оказания услуг, Палата по патентным спорам отмечает следующее.

Действительно в течение длительного периода времени (с 1924 по 1991 год) слово Ленинград использовалось в качестве названия города, расположенного в западной части Приневской низины при впадении реки Невы в Финский залив Балтийского моря, а также на многочисленных островах Невской дельты («Большая советская энциклопедия», 14т., Москва, «Советская энциклопедия», 1973, с. 302).

Однако в настоящее время у хозяйствующих субъектов, находящихся в этой местности, отсутствует необходимость использования рассматриваемого названия в своей деятельности, поскольку в 1991 году город Ленинград был переименован в Санкт-Петербург.

В этой связи, словесный элемент «ЛЕНИНГРАД» не может быть отнесён к категории обозначений, регистрация которых недопустима в рамках требований пункта 1 статьи 6 Закона.

Вместе с тем, в ходе заседания коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 09.07.2004, заявленное обозначение было проанализировано на соответствие его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, которые не были учтены в решении экспертизы от 08.10.2002.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Палатой по патентным спорам было установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг словесным товарным знаком «ВЕЧЕРНИЙ ЛЕНИНГРАД» по свидетельству №227888.

Данный вывод основывался на **графическом** [при выполнении заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака был использован один и тот же алфавит, цвет (черный), стандартный шрифт и графическое написание букв (печатные)], **фонетическом** [вхождение заявленного обозначения в товарный знак «ВЕЧЕРНИЙ ЛЕНИНГРАД», что является одним из признаков звукового сходства словесных обозначений, регламентированным пунктом 14.4.2.2 (1) Правил] и **семантическом** [основным элементом товарного знака является существительное «... ЛЕНИНГРАД», на которое падает логическое ударение, а прилагательное «ВЕЧЕРНИЙ...» лишь указывает на его временную характеристику] сходстве сравниваемых обозначений.

Присутствие в перечне противопоставленного товарного знака услуг 38 класса МКТУ, однородных услугам заявленного перечня [представлены различные виды связи], при установленном сходстве знаков, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти услуги оказываются одним лицом.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ с товарным знаком по

свидетельству №227888, что приводит к выводу о несоответствии требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 25.12.2002, изменить решение экспертизы от 08.10.2002, отказать в регистрации заявленного обозначения по дополнительным основаниям, установленным на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 09.07.2004.