

Палата по патентным спорам 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 30.08.2007, поданное Федеральным государственным унитарным предприятием «Нижнетагильский институт испытания металлов» (далее – заявитель) на решение экспертизы от 24.01.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2005708147/50, при этом установлено следующее

Предоставление комбинированному обозначению со словесным элементом «МАГИСТРАЛЬ» по заявке № 2005708147/50 правовой охраны в качестве товарного знака испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой горизонтально ориентированную композицию со словесным элементом «магистраль», содержащую левую, правую и центральную части. В левой части композиции над начальной частью слова «магистраль» размещено стилизованное изображение соболя в виде профильного силуэта с головой слева, выполненного графическими плавными линиями. В центральной части композиции представлены стилизованные изображения пятиконечной звезды на фоне стилизованного изображения колеи. Звезда выполнена линией в виде широкой полосы с разомкнутым левым концом, с концами разной длины и горизонтально ориентированными верхними сторонами боковых ее концов. Вершина правого нижнего конца звезды лежит на одной линии с вершиной верхнего конца звезды, причем угол наклона этой линии составляет 72° и на одной линии с вершиной левого нижнего ее конца, причем эта линия является основанием композиции. Под левым концом звезды и внутри ее контура размещена другая часть слова «МАГИСТРАЛЬ». Стилизованное изображение колеи в ниж-

ней правой точке переходит в элементы стилизованного изображения крыла. Регистрация знака испрашивается в белом, красном и фиолетовом цветовом исполнении.

Экспертизой Федерального института промышленной собственности принято решение от 24.01.2007 об отказе в регистрации товарного знака на основании положений пункта 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, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и пунктов 2.8 (2.8.2), 14.4.2 и 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

Нарушение положений пункта 1 статьи 7 Закона и Правил обосновывается в решении экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком со словесным элементом «магистрали», зарегистрированным под № 267390 на имя Государственного унитарного предприятия города Москвы «Дирекция единого заказчика кольцевых магистралей Федеральной дорожной сети», 101999, Москва, Богоявленский пер., 6, стр. 2 с приоритетом от 06.11.2003, для однородных услуг 35 класса МКТУ (реклама);

- товарным знаком со словесным элементом «магистраль», зарегистрированным под № 315630 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Рекламно-производственная фирма «Магистраль-Сити» (113054, Москва, ул. Зацепа, 28), для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.08.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы от 24.01.2007. Доводы возражения в части, относящейся к вопросу о сходстве обозначений, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение содержит слово в единственном числе, содержащее три слога: ма, ги, страль. Словесный элемент противопоставленного товарного знака по свидетельству № 315630 является сочетанием слова в единственном числе – ГУП, и двух слов во множественном числе: «кольцевые» и «магистральи». Слово «магистральи» имеет четыре слога: мА, ги, страли; из-за разного количества слогов, использования единственного множественного числе, отсутствия вхождения нет оснований для констатации фонетического сходства;

- по графическому критерию сходства заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 315630 также не являются сходными, поскольку они производят разное зрительное впечатление за счет использования разных шрифтов и расположения (строчное и в два яруса);

- противопоставленный товарный знак по свидетельству № 267390 содержит фирменное наименование правообладателя «ГУП «Кольцевые магистральи», которое не сходно с заявленным обозначением, поскольку словесные элементы сравниваемых обозначений занимают несовпадающие места в их композициях, изображения частей, входящих в состав изобразительных элементов обозначения заявителя и противопоставленного товарного знака различны, а сами эти части занимают несовпадающие места в их композициях;

- противопоставленные товарные знаки не используются их правообладателями для услуг 35 класса МКТУ – организация выставок в коммерческих и рекламных целях.

К возражению приложены, материалы об использовании заявленного обозначения в деятельности заявителя.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 24.01.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в заявке № 2005708147/50.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необсудительными.

С учетом даты приоритета (11.04.2005) заявки № 2005708147/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет упомянутые Закон и Правила.

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 других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются: с комбинированными обозначениями и 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а)–(в) пункта 14.4.2.2 Правил.

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

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил 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 является комбинированным и состоит из слова «МАГИСТРАЛЬ», выполненного оригинальным шрифтом в фиолетовом цвете, и изобразительных элементов. Словесная часть наполовину вписана в звезду красного цвета, верхняя правая часть которой обрамлена в радужный овал фиолетового цвета с белой полосой посередине. Снизу из-под овала исходят три полосы белого, фиолетового и красного цветов. В заявленном обозначении доминирующим элементом является словесный элемент, поскольку расположен перед изобразительной частью, легче запоминается, и на нем акцентируется внимание потребителя.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на его сходстве с

- товарным знаком со словесным элементом «магистрали», зарегистрированным под № 267390 на имя Государственного унитарного предприятия города Москвы «Дирекция единого заказчика кольцевых магистралей Федеральной дорожной сети», 101999, Москва, Богоявленский пер., 6, стр. 2 с приоритетом от 06.11.2003, для однородных услуг 35 класса МКТУ (реклама) [1];

- товарным знаком со словесным элементом «магистраль», зарегистрированным под № 315630 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Рекламно-производственная фирма «Магистраль-Сити», 113054, Москва, ул. Зацепа, 28, для однородных услуг 35 класса МКТУ [2].

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой комбинированное обозначение в виде двухполосного овала с пунктирной линией между полосами, внутри которого размещены скрещенные углы линий со словесными элементами «ГУП» «КОЛЬЦЕВЫЕ», «МАГИСТРАЛИ».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и товарного знака [1] показал, что они не являются сходными. Такой вывод сделан на основе сравнения общего впечатления, формируемого, в том числе с учетом неохраяемых элементов (ГУП). В противопоставленном товарном знаке общее впечатление формируется за счет скрещенных углов в овале и не характеризуется доминированием слова «магистрали», в отличие от заявленного обозначения.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и товарного знака [2] показал, что они являются сходными. Вывод о сходстве сделан на основе тождества доминирующих словесных элементов «магистраль».

Услуги 35 класса МКТУ – организация выставок в коммерческих или рекламных целях являются однородными услугам 35 класса МКТУ, приведенным в перечне услуг, для которых зарегистрирован товарный знак [2] а именно аренда площадей для размещения рекламы, демонстрация товаров, распространение рекламных материалов. Указанные услуги относятся к одной и той же области деятельности (оказание помощи в деятельности коммерческого предприятия), предполагают совершение одинаковых действий по сбору для третьих лиц различных товаров и размещению их для удобства изучения и приобретения потребителями, имеют одинаковые условия (информация о них доводится через объявления, в том числе в средствах массовой информации и Интернет) и места оказания (большие выставочные павильоны), преследуют одинаковые цели.

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

Доводы заявителя о неиспользовании правообладателем противопоставленного товарного знака [2] для услуг 35 класса МКТУ – организация выставок в коммерческих и рекламных целях не принимается во внимание, поскольку факт использования товарного знака устанавливается при рассмотрении заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по причине неиспользования. Правовая охрана товарного знака [2] действует и препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака на основании пункта 1 статьи 7 Закона.

Доводы возражения со ссылкой на материалы об использовании заявленного обозначения также не могут быть приняты во внимание, поскольку по оценке соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона не предусмотрена проверка наличия использования заявленного обозначения самим заявителем.

По завершении заседания коллегии заявителем представлено особое мнение от 20.12.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- тождества по звуковому фактору словесных элементов комбинированных обозначений недостаточно для вывода о сходстве до степени смешения из-за многозначности применяемого слова;

- услуги рекламных агентств принципиально не предназначены для деятельности, связанной с организацией выставок, что следует из теории и мировой практики маркетинга, такой вид деятельности правообладателем противопоставленного товарного знака [2] не осуществляется;

- в рекламе услуг заявителя используется текст и эмблема заявителя, включенная в патент на промышленный образец № 58148, и поэтому потребитель не спутает услуги заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака [2].

Кроме того, в особом мнении приложены дополнительные материалы, отсутствовавшие при подаче возражения.

В отношении изложенных доводов Палата по патентным спорам считает необходимым сообщить следующее.

Сходство заявленного обозначения и товарного знака [2] признано на основании тождественности словесных элементов с учетом значимости этих элементов для выполнения индивидуализирующей функции. В сравниваемых комбинированных обозначении и товарном знаке [2] основным элементом, способствующим осуществлению ими индивидуализирующей функции товарного знака является элемент «Магистраль», поскольку в силу своего расположения и словесного характера на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначений и он легче запоминается.

Однородность услуг 35 класса МКТУ – «организация выставок в коммерческих или рекламных целях и аренда площадей для размещения рекламы, демонстрация товаров», установлена на основании совпадения признаков, регламентированных пунктом 14.4.3 Правил. При определении однородности услуг в соответст-

вии с признаками пункта 14.4.3 Правил не учитывается фактическое использование обозначения для данных услуг, в том числе соответствующих услуг.

Таким образом, особое мнение не содержит доводов, не учтенных при принятии решения коллегией Палаты по патентным спорам.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 30.08.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 24.01.2007.