

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной 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, рассмотрела возражение от 30.06.2010, поданное ООО «Тэкс», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 20.04.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009700905/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2009700905/50 с приоритетом от 23.01.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 12, 20 и 35 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящий из словесного элемента «НОРМ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде двух окружностей с расположенной внутри буквой «Н». Окружность пересекает черная линия, расположенная по диаметру.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 20.04.2010 принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака в отношении части товаров 20 класса МКТУ, а именно «мебель, зеркала, обрамления для картин и т.п.». В отношении иной части товаров 20 класса МКТУ, а также всех товаров и услуг 12 и 35 классов МКТУ было отказано в государственной регистрации товарного знака на основании 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными знаками:

- словесным знаком «NORMA» по международной регистрации №799762 с приоритетом от 02.04.2003, правовая охрана предоставлена на имя «AS Norma», Эстония, в отношении, в том числе, товаров 12 класса МКТУ [1];
- словесным товарным знаком «ИЗДАТЕЛЬСТВО НОРМА РЕКЛАМА» по свидетельству №211062 с приоритетом от 18.04.2000, зарегистрированным на имя компании ЗАО «Издательство НОРМА», Россия, в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ [2];
- словесным товарным знаком «NORMA» по свидетельству №257429 с приоритетом от 27.04.2001, зарегистрированным на имя АО «Норма», Россия, в отношении, в том числе, товаров 12 класса МКТУ [3];
- словесным товарным знаком «Норма» по свидетельству №270978 с приоритетом от 08.10.2001, зарегистрированным на имя ООО «Торговый дом ТРИАДА», Россия, в отношении, в том числе, товаров 20 класса МКТУ [4];
- комбинированным товарным знаком «МАГАЗИНЫ БЫСТРЫХ ПОКУПОК НОРМА» по свидетельству №314186 с приоритетом от 09.11.2005, зарегистрированным на имя ООО «НОРМА», Россия, в отношении услуг 35 класса МКТУ [5];
- комбинированным товарным знаком «НОРМА» по свидетельству №345811 с приоритетом от 05.04.2006, зарегистрированным на имя ООО «НОРМА», Россия, в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ [6].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.06.2010 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента о государственной регистрации товарного знака.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- противопоставленные знаки [1-6] имеют следующее значение – общее правило, коему должно следовать во всех подобных случаях; образец или пример. Заявленное обозначение образовано от слова нормально, хорошо.

Следовательно, заявленное обозначение и противопоставленные знаки не сходны по семантическому критерию сходства;

- заявленное обозначение содержит в своем составе изобразительный элемент, который отличает его от всех противопоставленных знаков [1-6];
- исполнение заявленного обозначения буквами русского алфавита принципиально отличает его от противопоставленных знаков [1-6];
- в результате автоматизированного поиска, заказанного заявителем, не было выявлено обозначений, сходных до степени смешения с заявленным обозначением;
- противопоставленные знаки [1,3] зарегистрированы в отношении узкого перечня товаров 12 класса МКТУ. Заявитель готов исключить данные товары из заявляемого перечня товаров и услуг;
- заявитель не возражает против исключения из заявленного перечня товаров и услуг 20 и 35 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об изменении решения Роспатента и о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены:

- распечатки противопоставленных знаков на 6 л. {1};
- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от 22.12.2009 на 2 л. {2};
- копия решения о государственной регистрации товарного знака от 20.04.2010 на 4 л. {3};
- копия результатов автоматизированного поиска АС ТЗ РФ на 18 л. {4}.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявитель пояснил, что заинтересован в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (23.01.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеупомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарного знака 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 имеющими 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 их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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 и 14.4.2.3 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 по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным, состоит из словесного элемента «НОРМ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде двух окружностей с расположенной внутри буквой «Н». Окружность пересекает линия, расположенная по диаметру. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров и услуг 12, 20 и 35 классов МКТУ.

Противопоставленный знак «NORMA» [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «ИЗДАТЕЛЬСТВО НОРМА РЕКЛАМА» [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в три строки, причем буква «Р» у слов «РЕКЛАМА» и «НОРМА» является общей. Правовая охрана предоставлена в красном, темно-зеленом, белом цветовом сочетании в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ с исключением элементов «ИЗДАТЕЛЬСТВО» и «РЕКЛАМА» из самостоятельной правовой охраны.

Противопоставленный товарный знак «NORMA» [3] тождественен товарному знаку [1]. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, товаров 12 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Норма» [4] является словесным, выполнен стандартным шрифтом строчными буквами русского

алфавита с заглавной буквы «Н». Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 20 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «МАГАЗИН БЫСТРЫХ ПОКУПОК НОРМА» [5] является комбинированным, состоит из словесных элементов «МАГАЗИН БЫСТРЫХ ПОКУПОК» и расположенного ниже словесного элемента «НОРМА», а также из изобразительного элемента, находящегося в верхней части знака и напоминающего собой штрих-код. Все словесные элементы выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черном, белом, зеленом цветовом сочетании в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ с исключением словесных элементов «МАГАЗИН БЫСТРЫХ ПОКУПОК» из самостоятельной правовой охраны.

Противопоставленный товарный знак «НОРМА» [6] является комбинированным, состоит из словесного элемента «НОРМА», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде галочки, расположенной над буквой «о». Правовая охрана предоставлена в зеленом и оранжевом цветовом сочетании в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ.

Коллегия Палаты по патентным спорам приняла во внимание отказ заявителя оспаривать решение Роспатента в отношении товаров и услуг 20 и 35 классов МКТУ. Указанное устраняет необходимость проведения анализа на тождество и сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [2,4-6], которые зарегистрированы в отношении однородных товаров и услуг 20 и 35 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1,3] по признакам сходства показал следующее.

С точки зрения фонетического критерия словесные элементы заявленного обозначения «НОРМ» [н о р м] и противопоставленных знаков

[1,3] и «NORMA» [н о р м а] характеризуются тождеством четырех звуков, расположенных в одинаковой последовательности. Отличие заключается в последнем звуке [а], который отсутствует в заявленном обозначении. Однако данный звук не оказывает решающего значения на звуковое восприятие сопоставляемых обозначений. Кроме того, сходство начальных частей является более существенным, поскольку им уделяется особое внимание при произношении знаков. Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1,3] следует признать сходными по фонетическому критерию сходства.

Визуальные различия обуславливаются наличием изобразительного элемента в заявленном обозначении, а также выполнением сравниваемых словесных элементов буквами разных алфавитов. Вместе с тем, графические отличия сравниваемых обозначений носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Словесные элементы «NORMA» противопоставленных знаков [1,3] переводятся на русский язык как «норма» (см. [www.yandex.slovari.ru](http://www.yandex.slovari.ru)).

Несмотря на то, что словесный элемент «НОРМ» заявленного обозначения отсутствует в словарях русского языка, он представляет собой корень (основу) ряда слов, в силу чего для российского потребителя он будет, безусловно, ассоциироваться со словами «норма», «нормальный» и т.д., что также отмечается заявителем. Согласно Толковому словарю русского языка «нормальный» означает «соответствующий норме» (см. Толковый словарь русского языка под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой. – М.: АЗЪ, 1993, стр. 431).

Таким образом, анализ семантики сравниваемых словесных элементов позволяет сделать вывод о том, что в них заложены подобные понятия и идеи. Указанное обуславливает сходство противопоставленных знаков [1,3] с заявленным обозначением по семантическому критерию сходства.

В силу изложенного можно сделать вывод, что заявленное обозначение в целом ассоциируется с противопоставленными товарными знаками, несмотря на их отдельные отличия, и, соответственно, сходно с ними до степени смешения.

Относительно однородности товаров сравниваемых перечней установлено следующее.

Необходимо отметить, что степень однородности товаров тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки. Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров, которые должны рассматриваться как однородные.

Товары 12 класса МКТУ заявленного обозначения касаются комплектующих узлов, частей, деталей и принадлежностей транспортных средств. Правовая охрана 12 класса МКТУ противопоставленного знака по международной регистрации [1] распространяется на такой товар, как «системы и оборудование для транспортных средств», то есть позицию являющуюся более общей, родовой для заявляемых товаров, что обуславливает вывод об однородности сравниваемых товаров 12 класса МКТУ.

Товары 12 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, и товары 12 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [3] и которые относятся, в том числе, к деталям автомобиля (например, «сиденья для транспортных средств», «подголовники для сидений транспортных средств») являются однородными, поскольку они относятся к одному и тому же виду товаров – комплектующее и сопутствующее оборудование для автомобиля, имеют одно назначение (придание дополнительных функций автомобилю), круг потребителей (автовладельцы) и условия реализации (розничная сеть - магазины, специализирующиеся на продаже оборудования для автомобиля).

Маркировка однородных товаров знаками, принадлежащими разным производителям и имеющим высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

В возражении заявитель просит скорректировать перечень товаров 12 класса МКТУ, исключив из него товары, содержащиеся в перечнях противопоставленных знаков [1,3]. Однако, указанное изменение не снимает препятствий к регистрации.

Что касается представленного заявителем результата поиска в АС ТЗ РФ {4}, то необходимо отметить следующее. По мнению заявителя, в результате поиска не было выявлено обозначений, сходных до степени смешения с заявленным обозначением. Однако, в указанных материалах отражена информация о противопоставленных знаках [1-6], ввиду чего соответствующий довод заявителя не может быть признан убедительным.

Таким образом, с учетом установленного сходства сопоставляемых знаков и однородности товаров 12 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение «НОРМ» по заявке №2009700905/50 и противопоставленные ему знаки [1,3] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1486 Кодекса является правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражение от 30.06.2010, оставить в силе решение Роспатента от 20.04.2010.**