

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 27.10.2010, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Потенциал», г. Королев (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 13.07.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2009701702/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения по заявке №2009701702/50 с приоритетом от 03.02.2009 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров и услуг 04, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено слово «МОСКОВИЯ», выполненное классическим шрифтом кириллицей.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам было принято решение от 13.07.2010 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров 04 класса МКТУ и части услуг 37 класса МКТУ, указанных в перечне. В отношении части заявленных услуг 37 МКТУ (информация по вопросам ремонта; информация по вопросам строительства; мытье автомобилей; мытье транспортных средств; надзор контрольно-управляющий за строительными работами; обработка антикоррозионная транспортных средств; установка, ремонт и обслуживание машинного оборудования; обслуживание техническое транспортных средств; полирование транспортных средств; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт транспортных средств; смазка транспортных средств; сооружение и ремонт складов; станции обслуживания транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств (а именно автозаправочные

станции); строительство (а именно автозаправочных станций); ремонт, обслуживание и эксплуатация заправочных станций; строительство нефтепроводов; чистка транспортных средств; установка оборудования, в том числе техническое обслуживание автотранспортной техники на автозаправочных станциях (АЗС)) было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения, основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, включающими словесный элемент «МОСКОВИЯ», по свидетельствам №№377908, 408366 ранее зарегистрированными на иных лиц в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, доводы которого сводятся к следующему:

- услуги 37 класса МКТУ «автозаправочные станции, обслуживание и эксплуатация заправочных станций», указанные в перечне заявки №2009701702, не являются однородными услугам 37 класса МКТУ «техническое обслуживание автомобилей, техническое обслуживание транспортных средств» противопоставленного товарного знака по свидетельству №408366, поскольку автозаправочные станции – это сооружения для снабжения (заправки) автомобилей, мотоциклов и других самоходных машин жидким топливом, маслом, водой и воздухом, а также для продажи фасованных нефтепродуктов, автопринадлежностей и запасных частей, в то время как услуги по плановому техническому обслуживанию, техническому обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам, устранению автополомок, установке дополнительного оборудования, восстановительному ремонту автотранспорта обычно осуществляются станциями технического обслуживания, которые представляют собой

комплекс сооружений и механизмов, а также ручной и пневматический инструмент, собранные в одном месте для полноценного комплексного ремонта и обслуживания автомобилей.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента от 13.07.2010 и регистрации товарного знака по заявке №2009701702/50 в отношении всех заявленных товаров 04 класса МКТУ и следующих услуг 37 класса МКТУ: «работы газо-слесарно-технические; ремонт насосов; техническое обслуживание топливоподающих насосов для станций технического обслуживания, автозаправочные станции; ремонт, обслуживание и эксплуатация заправочных станций».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необоснованными.

С учетом даты (03.02.2009) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков 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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 словесным и представляет собой слово «МОСКОВИЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 04, 37 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №408366 является комбинированным, содержит словесный элемент «ОДНОЭТАЖНАЯ МОСКОВИЯ», который занимает доминирующее положение в знаке и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами в кириллице. Под словесным элементом «ОДНОЭТАЖНАЯ МОСКОВИЯ» расположено словосочетание «воплощая мечты создаем семейные ценности.», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Слева от словесных элементов находится стилизованное изображение герба, внутри которого находится изображение дома. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №377908 является словесным и представляет собой слово «МОСКОВИЯ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] по свидетельству №408366 являются сходными по фонетическому и семантическому

факторам сходства. Так, фонетическое сходство знаков обусловлено полным фонетическим вхождением словесного элемента «МОСКОВИЯ» заявленного обозначения в противопоставленный товарный знак [1]. Сходство по семантическому критерию сходства словесных обозначений обусловлено совпадением слова «МОСКОВИЯ», на которое падает логическое ударение и которое выполняет основную индивидуализирующую функцию в знаках.

То обстоятельство, что противопоставленный товарный знак [1] содержит изобразительный элемент и выполнен в бело-коричневой цветовой гамме, не влияет на вывод о сходстве обозначений, поскольку визуальный фактор не является определяющим при установлении сходства.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №377908 являются фонетически и семантически тождественными. Кроме того, выполнение сравниваемых обозначений заглавными буквами русского алфавита свидетельствует о графическом сходстве знаков.

Таким образом, сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] свидетельствует об их сходстве. Следует отметить, что в своем возражении от 27.12.2010 заявитель не оспаривает факт сходства заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1, 2].

Относительно однородности услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 2] следует отметить следующее.

Согласно сокращенному перечню услуг 37 класса МКТУ заявителем испрашивается правовая охрана в отношении следующих услуг 37 класса МКТУ: «работы газо-слесарно-технические; ремонт насосов; техническое обслуживание топливоподающих насосов для станций технического обслуживания, автозаправочные станции; ремонт, обслуживание и эксплуатация заправочных станций». Указанные услуги 37 класса МКТУ являются однородными услугам 37 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] «ремонт и техническое обслуживание автомобилей; обслуживание техническое транспортных средств» и противопоставленного товарного знака [2] «установка, ремонт и техническое

обслуживание машинного оборудования», поскольку указанные услуги имеют одну и ту же цель применения – надежную эксплуатацию транспортных средств и машинного оборудования и осуществляются в отношении одного круга потребителей, что обуславливает их однородность

В отношении услуги «станции обслуживания транспортных средств (а именно автозаправочные станции)», коллегия Палаты по патентным спорам считает, что обслуживание транспортных средств на автозаправочных станциях относящееся к 37 классу МКТУ предполагает предоставление сервисного обслуживания автомобилей (например: заправка, доливка масла, подкачка шин), которое тесно связано с такими услугами как «обслуживание техническое транспортных средств», указанными в перечне товарного знака [1], то есть сравниваемые услуги являются однородными.

При установлении однородности услуг, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных регистраций, коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что чем сильнее сходство сравниваемых знаков, тем выше опасность смешения их потребителями, и, следовательно, шире диапазон услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

Принимая во внимание сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1, 2] и однородность услуг, следует констатировать, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 32 и 33 классов МКТУ.

В отношении особого мнения, поступившего в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.12.2010, следует отметить следующее. Довод заявителя о том, что владельцем противопоставленного товарного знака [1] по свидетельству №408366 было выражено согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в отношении услуг 37 класса МКТУ: «автозаправочные станции; обслуживание и эксплуатация заправочных станций», не может быть принят во внимание ввиду нижеследующего. При рассмотрении возражения от 27.10.2010, Палата по

патентным спорам оценивала правомерность принятого решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению (09.11.2010). Ни на момент принятия возражения к рассмотрению, ни на дату рассмотрения возражения (13.12.2010), коллегия Палаты по патентным спорам не располагала сведениями о согласии владельца противопоставленного товарного знака [1] на регистрацию заявленного обозначения. Кроме того, Палата по патентным спорам отмечает, что письменное согласие владельца противопоставленного товарного знака [1] подписано 15.12.2010, то есть позже даты рассмотрения возражения и объявления резолютивной части на заседании коллегии 13.12.2010, в связи с чем принятие представленного письменного согласия во внимание коллегией Палаты по патентным спорам не представляется возможным. Остальные доводы особого мнения повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше, поэтому не требуют дополнительного анализа.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что противопоставление товарного знака [1] по свидетельству №408366 является не единственным препятствием к регистрации товарного знака по заявке №2009701702/50.

Учитывая высокую степень сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №377908, коллегия Палаты по патентным спорам полагает, что в случае маркировки ими обозначенных выше услуг 37 класса МКТУ существует угроза смешения лиц, оказывающих данные услуги.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам признала решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам правомерным, и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров, для которых испрашивается правовая охрана.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 27.10.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 13.07.2010.