

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, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 21.11.2006, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ГРОТЕК» на решение экспертизы от 12.09.2006 о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее - решение экспертизы) по заявке № 2004728162/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2004728162/50 с приоритетом от 06.12.2004 является ООО «ГРОТЕК», Москва (далее - заявитель).

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесными элементами «ПРЕМИЯ ЗУБР», «Национальная отраслевая премия по безопасности» и «За укрепление безопасности России». Изобразительная часть заявленного обозначения представляет собой стилизованный рисунок зубра, земного шара и двух скрещенных мячей на фоне шита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35 и 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Федеральным институтом промышленной собственности 12.09.2006 принято решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного в отношении части товаров 16 классам МКТУ – «писчебумажные товары».

В отношении части товаров 16 класса МКТУ и услуг 35 и 41 классов МКТУ было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по мотивам его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 6 и пункта 1 статьи 7 Закона Российской

Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-I, введенного в действие 17.10.1992, с изменениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее-Закон), и пунктами 2.8.1, 14.4.2, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее-Правила).

Решение экспертизы мотивировано тем, что все словесные элементы, кроме «ЗУБР» в заявленном обозначении для части заявленных товаров и услуг являются неохраноспособными, так как указывают на назначение товаров (услуг).

Для остальных товаров и услуг заявленное обозначение может ввести потребителя в заблуждение относительно назначения товаров (услуг).

Кроме того, экспертизой были выявлены сходные до степени смешения товарные знаки, зарегистрированные на имя иных лиц, а именно:

- товарный знак «ЗУБР», зарегистрирован для услуг 35 и 41 классов МКТУ, свидетельство № 182358, приоритет от 15.02.1999г. [1];

- товарный знак «ЗУБР», зарегистрированным для однородных товаров 16 класса МКТУ, свидетельство №229968, приоритет от 02.07.2001 г . [2].

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 21.11.2006, доводы которого сводятся к следующему:

- на дату подачи возражения заявителем было досрочно прекращено в отношении части услуг 35 и 41 классов МКТУ действие регистрации № 182358;

- регистрация № 229968 содержит очень ограниченный перечень товаров 16 класса МКТУ, в основном, клеящие вещества, которые являются неоднородными товарам, в отношении которых испрашивается регистрация;

- в результате длительного использования заявленное обозначение приобрело различительную способность;

- заявитель ограничил круг своих притязаний следующими товарами и услугами, а именно товарами 16 класса МКТУ: «печатная продукция, периодические печатные и электронные издания, учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры), услуги 35 класса МКТУ «реклама, менеджмент в сфере бизнеса» и услуги 41 класса МКТУ «развлечения, организация культурно-просветительных мероприятий (в том числе конференций и семинаров) в области безопасности».

На основании изложенного заявитель просит пересмотреть решение экспертизы и вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров и услуг.

В обоснование своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- Копия решения Палаты по патентным спорам от 28.08.2006 на 8 л. в 1 экз. [1];

- Буклет по совещанию-семинару от 04.04.2006 в 1 экз. [2];

- Журналы «Системы безопасности» с июня 2004 по май 2006 в 3 экз. [3];

- копии сертификатов участников на 3 л. в 1 экз. [4].

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

С учетом даты (06.12.2004) поступления заявки № 2004728162/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

Подобные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 6 Закона положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Пунктом 2.3.2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложны-

ми или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Пунктом 2.5.1 Правил определено, что к ложным или способным ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление о месте происхождения товара, которое не соответствует действительности. При этом обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в 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, комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров 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 и включает в свой состав словесные элементы «ПРЕМИЯ ЗУБР», «Национальная отраслевая премия по безопасности» и «За укрепление безопасности России». Данные словесные элементы расположены под стилизованным изображением зубра, земного шара и двух скрещенных мячей на фоне щита.

Очевидно, что словесные элементы «ПРЕМИЯ», «Национальная отраслевая премия по безопасности» и «За укрепление безопасности России», кроме словесного элемента «ЗУБР», не отвечают критерию охраноспособности, так как характеризуют деятельность заявителя, связанную с организацией награждения за достижения в сфере безопасности и, следовательно, указывают на назначение товаров и услуг. Данный факт также подтверждается представленными заявителем материалами [2-4].

Однако, данные документы не могут быть приняты во внимание как доказательства, подтверждающие приобретение заявленным обозначением различительной способности, поскольку не содержат сведений об информированности потребителей о заявленном обозначении и оказываемых им услуг, сведений о затратах на рекламу товаров и услуг, объемов производства товаров и оказания услуг и т.д.

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам нет основания для опровержения вывода экспертизы о несоответствие заявленного обозначения пункту 1 статьи 6 Закона.

Однако, словесные элементы, «ПРЕМИЯ», «Национальная отраслевая премия по безопасности» и «За укрепление безопасности России» не занимают доминирующего положения в заявленном комбинированном обозначении, следовательно, знак в целом может быть зарегистрирован, но без

предоставления отмеченным выше словесным элементам самостоятельной правовой охраны.

В отношении вывода экспертизы о несоответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи 6 Закона необходимо отметить следующее.

Заявителем были ограничены свои притязания следующими товарами и услугами, а именно товарами 16 класса МКТУ «печатная продукция, периодические печатные и электронные издания, учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры), услугами 35 класса МКТУ «реклама, менеджмент в сфере бизнеса» и услугами 41 класса МКТУ «развлечения, организация культурно-просветительных мероприятий (в том числе конференций и семинаров) в области безопасности».

Коллегия Палаты по патентным спорам не принимает ограничения заявителя в отношении товаров 16 класса МКТУ, а именно в отношении товаров «периодические печатные и электронные издания», так как данные товары отсутствовали в перечне заявки при подачи заявленного обозначения на регистрацию.

Таким образом, коллегией рассматривается вопрос о соответствии заявленного обозначения пункту 3 статьи 6 Закона в отношении следующих товаров 16 класса МКТУ «печатная продукция, учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры)», услуг 35 класса МКТУ «реклама, менеджмент в сфере бизнеса» и услуг 41 класса МКТУ «развлечения, организация культурно-просветительных мероприятий (в том числе конференций и семинаров) в области безопасности».

С учетом ограниченного заявителем перечня товаров 16 класса МКТУ у коллегии Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания обозначения не соответствующего требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

О несоответствии заявленного обозначения пункту 1 статьи 7 Закона необходимо отметить следующее.

Что касается противопоставленного экспертизой товарного знака по свидетельству № 182358, зарегистрированного для услуг 35 класса и 41 класса МКТУ, следует отметить следующее.

На дату подачи возражения (21.11.2006) правовая охрана данного товарного знака была досрочно прекращена на основании решения Палаты по патентным спорам от 28.08.2006., в отношении части товаров 35 класса МКТУ, а именно «менеджмент в сфере бизнеса», что позволяет не учитывать данную регистрацию в качестве противопоставления для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ, а именно «реклама, менеджмент в сфере бизнеса».

Также, необходимо отметить, что противопоставленная регистрация [1], действует в отношении услуг 41 класса МКТУ – «организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов по вопросам экологии».

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается правовая охрана в отношении услуг 41 класса МКТУ – «развлечения, организация культурно-просветительных мероприятий (в том числе конференций и семинаров) в области безопасности».

Анализ однородности этих видов услуг показал, что данные услуги имеют один вид деятельности - организация и проведение организация и проведение конференций, семинаров, симпозиумов следовательно являются однородными в силу своего назначения и круга потребителей.

Все вышеизложенное не позволяет не учитывать регистрацию №182358 в качестве противопоставления в отношении услуг 41 класса МКТУ.

В отношении регистрации [2], являющейся основанием для отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении товаров 16 класса МКТУ, следует отметить.

Правовая охрана регистрации №229968 предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ – «клейкие вещества для канцелярских или бытовых це-

лей; клеи [природные] канцелярские или бытовые; клеи (синтетические) канцелярские или бытовые; клей рыбий для канцелярских или бытовых целей; клейкие ленты для канцелярских или бытовых целей; клейковина [клей природный] для канцелярских или бытовых целей; клейкое полотно для канцелярских целей; клейстер крахмальный для канцелярских или бытовых целей; мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые».

В соответствие с скорректированным заявителем перечнем товаров правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 16 класса МКТУ – «печатная продукция, учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры)».

Очевидно, что у данных видов товаров различное назначение, круг потребителей и условия производства. Изложенное, позволяет сделать вывод о неоднородности товаров 16 класса МКТУ в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению и товаров 16 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак [2].

Таким образом, регистрация [2] не может быть противопоставлена заявленному обозначению, и, следовательно, нет оснований считать, что заявленное обозначение в отношении товаров 16 и услуг 35 класса МКТУ не соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 21.11.2006, изменить решение экспертизы от 12.09.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для следующего перечня товаров и услуг.

Форма № 81.1

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

- (526) «ПРЕМИЯ», «Национальная отраслевая премия по безопасности», «За укрепление безопасности России»
- (591) Черный, белый, светло-коричневый, бирюзовый
- (511) 16 «печатная продукция, учебные материалы и наглядные пособия (за исключением аппаратуры)»
- 35 «реклама, менеджмент в сфере бизнеса»

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.