

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.02.2010, поданное ОАО «Первая Нефтяная Компания», Россия (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007738526/50, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007738526/50 с приоритетом от 03.12.2007 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение. В соответствии с описанием, приведенном в заявке, «товарный знак представляет собой буквенно-графическое изображение и содержит буквы «ПНК», выполненные стандартным шрифтом. Часть первой буквы «П» наложено на изображение цифры 1, выполненной двойной контурной обводкой. Одна из вертикальных графем контура цифры 1 заканчивается изображением стекающей сверху капли черного цвета, которая символизирует каплю нефти». Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 01, 04, 06, 35, 39, 40 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 19.11.2009 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров и услуг 01, 04, 06, 35, 39, 40 и 42 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с серией товарных знаков, содержащих элемент «ТНК», ранее зарегистрированных на имя другого лица (ОАО «ТНК-ВР Холдинг») в отношении однородных товаров и услуг 01, 04, 06, 35, 39, 40 и 42 классов МКТУ по свидетельствам:

- №204822, приоритет от 28.01.1999 [1];
- №196968, приоритет от 28.01.1999 [2];
- №186683, приоритет от 28.01.1999 [3];
- №192931, приоритет от 28.01.1999 [4];
- №236750, приоритет от 12.04.2001 [5];
- №229923, приоритет от 12.04.2001 [6];
- №236751, приоритет от 12.04.2001 [7];
- №229924, приоритет от 12.04.2001 [8];
- №229925, приоритет от 12.04.2001 [9];
- №225486, приоритет от 12.04.2001 [10];
- №229927, приоритет от 12.04.2001 [11];
- №236752, приоритет от 17.04.2001 [12];
- №236753, приоритет от 17.04.2001 [13];
- №229930, приоритет от 17.04.2001 [14];
- №229931, приоритет от 17.04.2001 [15];
- №236759, приоритет от 14.06.2001 [16];
- №236760, приоритет от 14.06.2001 [17];
- №229616, приоритет от 14.06.2001 [18];
- №229617, приоритет от 20.06.2001 [19];
- №273265, приоритет от 15.01.2003 [20];
- №273266, приоритет от 15.01.2003 - [21];

- №149873, приоритет от 25.06.1996 [22];
- №321402, приоритет от 15.01.2003 [23];
- №165005, приоритет от 23.01.1997 [24];
- №84 (общеизвестный в Российской Федерации товарный знак), 01.01.2006 [25].

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 05.10.2009, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007738526/50.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения «ТНК» и «ПНК» не являются сходными по фонетическому критерию, так как имеют ударные слоги в словах «ТЭ-ЭН-КА» и «ПЭ-ЭН-КА» звучат по-разному;

- сравниваемые обозначения несходны визуально, так как включают разные художественно графические элементы (заявленное обозначение дополнено цифрой 1 и каплей, стекающей с одной из графем цифры 1). Кроме того, заявленное обозначение выполнено оригинальным прямым печатным шрифтом, а противопоставленные знаки – стандартным шрифтом с наклоном;

- у сравниваемых обозначений различная семантика – образованы от первых букв расшифровывающих их слов (Тюменская нефтяная компания, Первая нефтяная компания).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2007738526/50 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (03.12.2007) поступления заявки №2007738526/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный Закон Российской Федерации "О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров" от

23.09.1992, № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон), и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированные Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

- товарными знаками других лиц, признанными в установленном Законом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками в отношении однородных товаров.

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.

В соответствии с требованиями 14.4.2.3 Правил, изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные элементы.

Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 подпункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение является изобразительным и представляет собой композицию из комбинации цифры «1» и букв «П», «Н», «К», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. При этом цифра «1» наложена на букву «П». В правом нижнем углу цифры «1» выполнено изображение капли. Правовая охрана обозначению испрашивается в отношении товаров и услуг 01, 04, 06, 35, 39, 40 и 42 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой серию комбинированных [1-25] товарных знаков, зарегистрированных на имя одного лица, объединенных общим элементом – оригинальной графической композицией, состоящей из букв «Т», «Н», «К». Товарный знак [25] является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком. Товарный знак [23] не имеет изобразительных элементов.

В противопоставленных товарных знаках не являются предметом самостоятельной правовой охраны:

- все слова в знаках [5, 7-9, 12-15, 18-19];
- слова «Тюменская нефтяная компания, ойл» в знаке [17];
- слово «Ойл» в знаке [16];
- слова «Тюменская нефтяная компания, мотор, ойл» в знаке [11];
- слова «Тюменская нефтяная компания, транс, ойл» в знаке [10];
- слова «Мотор, ойл» в знаке [6];
- слова «Тюменская нефтяная компания» в знаках [1-4].

Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении следующих товаров и услуг:

- знаки [1-4] в отношении товаров и услуг 04, 36, 37, 40, 42 классов МКТУ;
- знаки [5-19, 23] в отношении товаров 04 класса МКТУ;
- знаки [20-21] в отношении товаров и услуг 01, 02, 04, 16, 35-37, 39-42 классов МКТУ;

- знак [22] в отношении товаров и услуг 04, 35-37, 39, 40, 42 классов МКТУ;
- знак [24] в отношении товаров и услуг 04, 16, 35-37, 39-42 классов МКТУ;
- знак [25] в отношении товаров и услуг 04 и 37 классов МКТУ.

Товарные знаки охраняются в следующих цветовых сочетаниях:

- знак [5] – красный, синий, белый, серый, желто-коричневый;
- знаки [6, 14] - красный, синий, белый;
- знаки [7, 13] - красный, синий, белый, темно-синий;
- знаки [8, 16-18] – красный, желтый, синий, белый;
- знаки [9] - красный, фиолетовый, синий, белый;
- знак [10] - красный, фиолетовый, синий, белый, серый;
- знак [11] - красный, синий, белый, серый;
- знак [12] - красный, синий, белый, темно-зеленый;
- знак [15] - красный, синий, белый, зеленый;
- знак [19] - красный, желтый, синий, белый, серый;
- знаки [20-21, 24-25] - белый, синий.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-25] показал следующее.

При определении сходства изобразительных обозначений наиболее важным является первое впечатление, получаемое при сравнении обозначений. Именно оно наиболее близко к восприятию товарных знаков потребителями, которые, как правило, сравнивают товарный знак с образом, хранящимся в их памяти. Поэтому, если первым впечатлением от сравниваемых обозначений является сходство, а последующий анализ выявит отличие обозначений за счет расхождения отдельных элементов, то при оценке сходства обозначений следует руководствоваться первым впечатлением.

Основным элементом, несущим индивидуализирующую функцию в приведенных выше противопоставленных товарных знаках [1-25], является элемент «ТНК».

Заявленное обозначение содержит в своем составе графический элемент, сходный с графическим элементом, лежащим в основе серии противопоставленных знаков [1-24]. Сходство изобразительных элементов обусловлено общим зрительным впечатлением, определяемого следующими факторами: исполнение в заявленном обозначении цифры «1» с наложением на букву «П», что приводит к частичному закрыванию этой буквы и ее неоднозначному прочтению. Буква «Т» основного элемента в противопоставленных товарных знаках выполнена со стилизацией таким образом, что она воспринимается как цифра «1». Также следует учитывать одинаковое начертание и расположение оставшихся букв «НК» композиций буквенных знаков.

Наличие дополнительных изобразительных элементов в сравниваемых обозначениях, а также исполнение противопоставленных товарных знаков с наклоном букв и в цветовом сочетании не придает обозначениям существенного отличия, в силу того, что более удобным для восприятия расположением в композиции являются буквосочетания, на которые в большей степени фиксируется внимание потребителя.

Таким образом, заявленное обозначение, содержащее в своем составе изобразительный элемент, сходный с изобразительным элементом, лежащим в основе противопоставленных знаков [1-25], оно может иметь незначительные расхождения с отдельными обозначениями, составляющих данную серию, однако оно является сходным со всеми знаками [1-25].

Изложенное выше обуславливает вывод о сходстве заявленного обозначения с товарными знаками [1-25] по визуальному фактору сходства.

Анализ товаров 01, 04 классов МКТУ и услуг 35, 39, 40, 42 классов МКТУ, указанных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, показывает, что они являются однородными, поскольку перечень противопоставленных регистраций содержит товары, либо идентичные товарам, указанным в перечне заявки №2007738526/50, либо являющиеся родовыми понятиями по отношению к товарам заявленного перечня, имеющие одно

назначение, один рынок сбыта, один круг потребителей, а также услуги, оказываемые в одной области деятельности.

Необходимо отметить, что правовая охрана такого общеизвестного товарного знака распространяется также и на товары и услуги, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, при условии, если использование другим лицом этого знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с правообладателем и может ущемить его законные интересы (пункт 2 статьи 19¹ Закона).

Поскольку противопоставленный товарный знак [25] является общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, а также, учитывая его сходство с заявленным обозначением, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об ассоциировании у потребителей заявленного обозначения с правообладателем знака [25] в отношении неоднородных товаров и услуг, в частности товаров 06 класса МКТУ.

Следует отметить, что однородность товаров и услуг, указанных в перечнях сравниваемых обозначений, в возражении не оспаривается.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам признает решение Роспатента правомерным и не усматривает оснований для признания заявленного обозначения, соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении товаров и услуг 01, 04, 06, 35, 39, 40, 42 классов МКТУ, для которых испрашивается правовая охрана.

С учетом вышеизложенного, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 19.02.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 19.11.2009.