

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и 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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 21.12.2015, поданное ЗАО «Юридическая фирма «Инмар», г.Владивосток (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 14.10.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013744798, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013744798 подано 09.12.2013 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение

ИНМАР
Юридическая фирма

, выполненное характерным шрифтом строчными и заглавными буквами русского алфавита темно-синего цвета.

Решение Роспатента от 14.10.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013744798 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени смешения с товарным знаком по свидетельству

№376163, ранее зарегистрированным на имя другого лица в отношении однородных услуг 45 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также указано, что словесные элементы «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА» не обладают различительной способностью и являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.12.2015, заявитель указал следующее:

- заявитель успешно работает на рынке юридических услуг с 1998 года и получил известность не только на территории Приморского края и в России, но и за рубежом, подтверждением чего служат присужденные ему награды за профессиональную деятельность: «ПРОФМАРКА», «Право.ру», «Corporate INTL», «Global Awards»;
- заявленное обозначение входит в фирменное наименование заявителя, дата регистрации которого более ранняя, чем дата регистрации фирменного наименования правообладателя противопоставленного товарного знака, в связи с чем право на фирменное наименование у заявителя возникло ранее, чем у правообладателя противопоставленного товарного знака;
- правообладатель противопоставленного товарного знака – ЗАО «Инмар» не занимается деятельностью по оказанию юридических услуг, в связи с чем деятельность заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака не пересекаются.

В дополнение к ранее представленным материалам заявитель представил оригинал письма согласия правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.10.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013744798 в отношении заявленных услуг.

К возражению приложены материалы, подтверждающие доводы заявителя, изложенные в возражении.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (09.12.2013) подачи заявки №2013744798 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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 и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

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

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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 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) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

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.

Согласно пункту (14.4.3) Правил при установлении однородности товаров определяется 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.

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено комбинированное

ИНМАР
Юридическая фирма

обозначение , выполненное характерным шрифтом строчными и заглавными буквами русского алфавита темно-синего цвета.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита зеленого цвета.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании вывода о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного знака, которое было установлено на основании фонетического тождества словесных элементов «ИНМАР», а также однородности услуг 45 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и испрашивается регистрация товарного знака.

Вместе с тем, заявителем представлено письмо, содержащее безотзывное согласие правообладателя противопоставленного знака на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя обозначения **ИНМАР** *Юридическая фирма* по заявке №2013744798 в отношении заявленных услуг 45 класса МКТУ.

Поскольку сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия, коллегия принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленный знак не может являться препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2013744798.

Кроме того, коллегия приняла во внимание информацию о том, что заявитель реально оказывает юридические услуги в Приморском крае с 1998 года, в результате чего приобрел на этой территории известность и признание.

Что касается правообладателя противопоставленного товарного знака, то его деятельность не связана с оказанием юридических услуг, кроме того, он оказывает услуги на территории Калининградской области, в силу чего практически

отсутствует возможность введения потребителей в заблуждение относительно лиц, оказывающих эти услуги.

Что касается словесных элементов «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА», которые указывают на видовое наименование предприятия, то заявитель не возражает против включения их в товарный знак в качестве неохраняемых элементов.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 21.12.2015, отменить решение Роспатента от 14.10.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013744798.