

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 3520, рассмотрела возражение от 04.08.2006, поданное ЗАО «ВИСТА Форин Бизнес Саппорт», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2004724123/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2004724123/50 с приоритетом от 21.10.2004 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки. Правовая охрана товарного знака испрашивается в синем, белом, чёрном, сером сочетании цветов.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесные элементы «vista foreign business support», выполненные строчными буквами латинского алфавита, и заглавные латинские буквы «FBS».

Экспертизой 30.05.2006 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием 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 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и пунктов 2.3.1, 2.3.2.3, 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 №4322 (далее—Правила).

Указанное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками «VISTA GROUP» по свидетельству №284048 [1], «VISTA-TOUR

ВИСТА-ТУР» по свидетельству №184501 [2], «ВИСТА» по свидетельству №178564 [3] в отношении однородных услуг 36, 42 классов МКТУ.

Также в решении указано, что слова «foreign business support» и буквы «FBS» являются неохраняемыми элементами обозначения.

В возражении от 04.08.2006, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем получено согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2004724123/50 от ЗАО «ВИСТА Юридические услуги» и ООО «Виста Лтд», являющимися правообладателями противопоставленных товарных знаков «VISTA GROUP» по свидетельству №284048 [1], «ВИСТА» по свидетельству №178564 [3];

- поскольку сочетание букв «FBS» является аббревиатурой словосочетания «foreign business support», имеющего определенное смысловое значение, оно не может быть отнесено к категории обозначений, не обладающих различительной способностью;

- словесный элемент «foreign business support» нельзя считать указанием на видовое наименование предприятия. Кроме того, по мнению заявителя, данный словесный элемент не может быть отнесен к категории описательных;

- заявитель ограничивает перечень своих притязаний услугами 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью» и услугами 42 класса МКТУ «юридическая служба».

Также следует отметить, что на заседании коллегии 28.09.2006 представителем заявителя были представлены дополнительные материалы, а именно, копии заявлений на регистрацию договора уступки противопоставленных товарных знаков [1], [3] на имя заявителя, поступившие в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 06.09.2006 [приложение 1 на 2 л.].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2004724123/50 в качестве

товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 36, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам признала доводы возражения в части соответствия обозначения по заявке №2004724123/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона убедительными.

С учетом даты (21.10.2004) поступления заявки №2004724123/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

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

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

Согласно абзацу первому пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров и услуг обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором пункта 1 статьи 7 Закона, допускается лишь с согласия правообладателя.

Заявленное комбинированное обозначение по заявке №2004724123/50 представляет собой композицию словесных и изобразительных элементов. Изобразительный элемент заявленного обозначения выполнен в виде синего квадрата с белой галочкой, под которой расположен словесный элемент «vista», воспринимаемый как самостоятельный элемент знака. Справа от изобразительного элемента расположены заглавные буквы латинского алфавита «FBS». Под ними

мелким шрифтом строчными буквами латинского алфавита выполнены словесные элементы «foreign business support».

Входящий в состав заявленного обозначения элемент «FBS» представляет собой сочетание согласных букв, не имеющих словесного характера и оригинального графического исполнения, вследствие чего сам по себе не обладает различительной способностью.

Словосочетание «foreign business support» (foreign – иностранный, зарубежный; business – дело, бизнес, коммерческая деятельность, торговое предприятие, фирма; support – поддержка, помощь, см. <http://lingvo.yandex.ru>) в переводе с английского языка означает «поддержка иностранного бизнеса». В виду этого можно сделать вывод, что данный словесный элемент является указанием на назначение заявленных услуг и может быть включен в состав заявленного обозначения только в качестве неохраняемого элемента.

Противопоставленный товарный знак «VISTA GROUP» по свидетельству №284048 [1] является словесным, выполнен простым шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. В данном товарном знаке основная смысловая нагрузка падает на первое слово «VISTA. Словесный элемент «GROUP» исключен из самостоятельной правовой охраны, относится к слабым элементам обозначения.

Противопоставленный товарный знак «ВИСТА» [3] по свидетельству №178564 также является словесным, выполнен жирным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №184501 [2] является комбинированным. Словесная часть «VISTA-TOUR ВИСТА-ТУР» выполнена заглавными буквами латинского и русского алфавитов. В данном товарном знаке основная смысловая нагрузка также падает на словесные элементы «VISTA, ВИСТА».

При сравнительном анализе заявленного комбинированного обозначения, в состав которого входит словесный элемент «vista», и противопоставленных товарных знаков «VISTA GROUP», «ВИСТА», «VISTA-TOUR ВИСТА-ТУР» было установлено, что они являются сходными до степени смешения за счет входящего в

их состав фонетически тождественного элемента «VISTA, ВИСТА», несущего основную индивидуализирующую нагрузку, что заявителем не оспаривается.

Однако, при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится полученное от правообладателей противопоставленных товарных знаков «VISTA GROUP» по свидетельству №284048 [1] и «ВИСТА» по свидетельству №178564 [3] компаний ЗАО «ВИСТА Юридические услуги» и ООО «Виста Лтд» согласие на регистрацию в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке №2004724123/50 в отношении услуг 36, 42 классов МКТУ.

Данное согласие снимает противопоставления в виде товарных знаков «VISTA GROUP» по свидетельству №284048 [1] и «ВИСТА» по свидетельству №178564 [3].

Поскольку первоначально заявленный перечень услуг 36 класса МКТУ по заявке №2004724123/50 был ограничен заявителем услугами «операции с недвижимостью», которые в свою очередь являются неоднородными услугам 36 класса МКТУ «страхование и финансирование», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак «VISTA-TOUR ВИСТА-ТУР» по свидетельству №184501 [2], у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии обозначения установлениям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона, и, следовательно, для отказа в удовлетворении возражения.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 04.08.2006, отменить решение экспертизы от 30.05.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующего перечня услуг: