

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью IV 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 от 01.10.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Билонг», г. Ковров, Владимирская область (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012739949 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному комбинированному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 19.11.2012 по указанной заявке испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



, состоящее из четырех квадратов разного цвета. В верхней части каждого квадрата расположены словесные элементы: «частный город», «современный город», «экологичный город», «безопасный город». В центральной части обозначения расположено стилизованное обозначение городского квартала, под которым выполнен буквами латинского алфавита словесный элемент «Good Will» (гуд вил), в переводе с английского языка на русский язык означающий «доброжелательность, благосклонность». Охрана испрашивается в черном, белом, голубом, светло-зеленом, цвете морской волны, темно-желтом цветовом сочетании.

Роспатентом 03.07.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012739949 в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- словесные элементы «частный город», «современный город», «экологичный город», «безопасный город» заявленного обозначения [1] являются неохраняемыми, поскольку не обладают различительной способностью и используются различными лицами в области деятельности заявителя;

- «безопасный город» - это комплексная автоматизированная система для удовлетворения основных потребностей города, в основе которой лежит комплекс средств и организационных мер для обеспечения видеонаблюдения, технической безопасности, а также управления объектами жилищно-коммунального хозяйства в масштабах города (см. сеть Интернет: <http://www.mrantenna.ru>; <http://www.kmechte.ru>; <http://www.iss.ru>);

- «современный город» - это крупный населенный пункт, жители которого в основном заняты в сферах промышленности, услуг, управления, науки и др. (см. сеть Интернет);

- «экологичный город» - экогород – это город, спроектированный с учетом влияния на окружающую среду, населенный людьми, стремящимися минимизировать потребление энергии, воды и продуктов питания, исключить неразумное выделение тепла, загрязнение воздуха и воды (см. сеть Интернет: <http://videokurs24.ru>; <http://www.wieninternational.at>; <http://realty.newsru.com>);

- заявленное обозначение [1] воспроизводит название проекта частного города «Good Will» группы компаний «Аскона» (см. сеть Интернет <http://askonainvest.ru>; <http://goodwill-city.ru>) и его регистрация на имя заявителя будет вводить потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- в отношении однородных услуг 36, 37 классов МКТУ заявленное обозначение

[1] сходно до степени смешения со словесным товарным знаком «GOODWILL ГУДВИЛ» по свидетельству № 412087 с приоритетом от 23.07.2007 [2], правовая охрана которому предоставлена ранее на ООО «Управляющая компания «ГУДВИЛ», г. Пермь, а также со словесным товарным знаком «АК ГУДВИЛЛ» по свидетельству № 373287 с приоритетом от 19.06.2008 [3], правовая охрана которому предоставлена ранее на ООО «Управляющая компания АКГ Гудвилл», г. Ростов-на-Дону;

- противопоставление по свидетельству № 275205 снято экспертизой в связи с истечением срока действия данного товарного знака.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 01.10.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 03.07.2014.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [3] имеют существенные фонетические, семантические и графические различия;
- противопоставленный знак [3] содержит дополнительный буквенный элемент «АК», который формирует словесный элемент «АКГУДВИЛЛ», выполненный буквами русского алфавита, тогда как в заявленном обозначении [1] словесный элемент «Good Will» имеет семантическое значение «доброжелательность, благосклонность», выполнен буквами латинского алфавита в два слова;
- графически заявленное обозначение [1] и противопоставленный товарный знак [3] имеют существенные различия, обусловленные использованием в заявленном обозначении [1] многоцветовой гаммы, присутствием изобразительных элементов в виде четырех квадратов, в то время как знак [3] является словесным и выполнен шрифтом черного цвета;
- противопоставленные знаки [2,3] зарегистрированы в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ на имя разных правообладателей и не могут быть сходными до степени смешения между собой;
- заявитель выражает согласие со сходством заявленного обозначения [1] и противопоставленного товарного знака [2] по фонетическому и семантическому признакам, однако, сравниваемые обозначения [1] и [2] различаются по графическому критерию;

- в ответ на запрос экспертизы заявитель корректировал перечень заявленных услуг 36 класса МКТУ;
- противопоставление по свидетельству № 275205 было экспертизой снято в связи с истечением срока действия данной регистрации;
- заявитель выражает согласие относительно неохраноспособности словесных элементов «частный город», «современный город», «экологичный город», «безопасный город» заявленного обозначения [1];
- относительно воспроизведения заявленным обозначением [1] названия проекта частного города группы компаний "Аскона" заявитель сообщает, что им ранее (01.07.2014) в ведомство были представлены документы, свидетельствующие о взаимосвязях юридических лиц, входящих в группу компаний "Аскона".

На основании изложенного в возражении от 01.10.2014 содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36, 37 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения от 01.10.2014, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохранные элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 2.3.1 не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, общепринятые сокращенные наименования предприятий, отраслей и их аббревиатуры и т.д.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя

относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 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 требованиям пункта 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 пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- 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 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно требованиям пункта 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 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) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг принимаются во внимание род (вид) товаров/услуг, их назначение, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки. При установлении однородности товаров/услуг определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному производителю.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



является комбинированным и состоит из четырех квадратов, в верхней части которых расположены словесные элементы «частный город», «современный город», «экологичный город», «безопасный город», выполненные буквами русского алфавита стандартным мелким шрифтом в одну строку. В центре заявленного обозначения [1] выполнена ломаная линия, формирующая стилизованное изображение крыш зданий, под которыми расположена волнообразная линия. Словесный элемент «Good Will» выполнен стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита в два слова, первые буквы которых исполнены заглавными, остальные - строчными. В пространстве заявленного обозначения [1] словесный элемент «Good Will» расположен под волнообразной линией. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. Охрана испрашивается в черном, белом, голубом, светло-зеленом, цвете морской волны, темно-желтом цветовом сочетании.

Наиболее значимым элементом в заявленном обозначении [1] является словесный элемент «Good Will», так как именно на нем акцентируется внимание потребителя, благодаря его пространственному расположению и более крупному по сравнению с другими словесными элементами шрифтовому выделению.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] положениям пункта 1

статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Из указанных в заключении по результатам экспертизы сайтов сети Интернет, а также из общедоступных источников (в частности, словарей) не представляется возможным сделать вывод о широком использовании разными лицами на протяжении длительного времени словесных элементов «частный город», «современный город», «экологичный город», «безопасный город» заявленного обозначения [1] в качестве не обладающих различительной способностью в области деятельности заявителя в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ.

В связи с чем, коллегия не усматривает противоречия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, и вышеуказанные словесные элементы отвечают критериям охраноспособности, обозначенным в данной правовой норме.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Согласно поступившим в ведомство 01.07.2014 документам, группа компаний "Аскона" выражает свое безотзывное и бессрочное согласие на регистрацию заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на имя заявителя. Там же обозначено, что в данную группу компаний входят ООО «Холдинговая компания «Аскона», ООО «Аскона Инвест», а также заявитель.

Таким образом, у коллегии есть основания полагать, что регистрация заявленного обозначения [1] на имя заявителя не вызовет в сознании потребителя неправильного представления относительно лица, оказывающего услуги. В связи с чем, основания для отказа в регистрации заявленного обозначения [1] в качестве знака обслуживания, предусмотренные пунктом 3 статьи 1483 Кодекса, преодолены.

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Как указывалось выше, наиболее значимым элементом заявленного обозначения [1] является словесный элемент «Good Will».

GOODWILL

Противопоставленный товарный знак ГУДВИЛ [2] по свидетельству

№ 412087 с приоритетом от 23.07.2007 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов в две строки соответственно. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак  [3] по свидетельству № 373287 с приоритетом от 19.06.2008 является словесным. Словесный элемент "АК ГУДВИЛЛ" выполнен стилизованным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Выполнение буквы "Г" с удлинённой верхней частью способствует разделению товарного знака [3] на элементы "АК" и "ГУДВИЛЛ". Правовая охрана товарного знака [3] действует, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] на тождество и сходство показал следующее.

Вывод о сходстве заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков правомерен, за счёт фонетического (в отношении [2,3]) и семантического (в отношении [2]) тождества словесных элементов «Good Will» - «GOODWILL ГУДВИЛ» - «ГУДВИЛЛ» (гудвилл, гудвил [от английского словосочетания good will – добрая воля] – престиж, деловая репутация. См. <http://dic.academic.ru>; Яндекс.Перевод). Графические отличия не оказывают решающего влияния при установлении сходства заявленного обозначения [1] и противопоставленных знаков [2,3] в целом в силу наличия фонетического и семантического тождества вышеуказанных основных индивидуализирующих словесных элементов.

Таким образом, сравниваемые обозначения [1] и [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых услуг 36, 37 класса МКТУ коллегия отмечает следующее. Часть сравниваемых услуг 36 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] относятся к одному роду (виду) [«финансовая деятельность, страхование»], имеют одинаковое назначение (предоставление страховых услуг и услуг в части денежно-финансовых операций), круг потребителей.

Кроме того, другая часть заявленных услуг 36 класса МКТУ «агентства по

операциям с недвижимым имуществом, аренда квартир, аренда недвижимого имущества, аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью» заявленного обозначения [1] являются неоднородными по отношению к услугам 36 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2,3]. Указанные услуги 36 класса МКТУ заявленного обозначения [1] относятся к операциям с недвижимостью, услугам посредников в области недвижимого имущества и не являются однородными с услугами 36 класса МКТУ «финансовая деятельность, страхование», в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [2,3].

Также коллегией выявлено, что сравниваемые услуги 37 класса МКТУ заявленного обозначения [1] и услуги 36 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [2,3], относятся к разному роду (виду) услуг [«строительство, ремонт, а также техническое обслуживание и установка оборудования» / «финансовая деятельность, страхование»], имеют разное назначение (оказание услуг в сфере строительства, ремонтных, установочных работ и техобслуживания / предоставление страховых услуг и услуг денежно-финансового характера и соответствующие им операции). В связи с чем, сравниваемые услуги 37 и 36 классов МКТУ направлены на удовлетворение разных интересов потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение [1] и противопоставленные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении части однородных услуг 36 класса МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении части услуг 36 класса МКТУ требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В отношении другой части услуг 36 класса МКТУ, а также всех услуг 37 класса МКТУ экспертизой ошибочно сделан вывод о несоответствии заявленного обозначения [1] положениям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

В отношении довода заявителя в части того, что противопоставленные знаки [2,3] зарегистрированы в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ на имя

разных правообладателей и не могут быть сходными до степени смешения между собой, коллегия сообщает следующее. Однородность услуг 36 класса МКТУ, а также сходство до степени смешения противопоставленных знаков [2,3] между собой коллегией не оценивается. В рамках рассмотрения данного возражения от 01.10.2014 оценке подлежит правомерность принятого Роспатентом решения от 03.07.2014 и соответствие/несоответствие заявленного обозначения [1] требованиям законодательства.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 01.10.2014, отменить решение Роспатента от 03.07.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012739949 в отношении следующих услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом, аренда квартир, аренда недвижимого имущества, аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью» и всех услуг 37 класса МКТУ.