

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 20.02.2012, поданное Закрытым акционерным обществом «МКЦПН», Москва (далее – заявитель), на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010741255/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010741255/50 с приоритетом от 22.12.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41 и 45 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МКПЦН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 25.11.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 1 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «МКПЦН» представляет собой сочетание букв, не имеющее словесного характера и оригинального графического исполнения, поэтому не обладает различительной способностью.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.02.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, доводы которого сводятся к следующему:

- ЗАО «Международный консультативно-правовой центр по налогообложению» имеет сокращенное наименование «МКПЦН», что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ. Основным видом деятельности является предоставление аудиторских, юридических и консалтинговых услуг;

- обозначение «МКПЦН» использовалось заявителем повсеместно с момента регистрации Общества до подачи заявки на регистрацию товарного знака;

- обозначение «МКПЦН» указывается в счетах-фактурах, в сети Интернет, в СМИ;

- «МКПЦН» в качестве идентификации Общества указано в перечне организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства города Москвы для выполнения плана мероприятий Городской целевой программы развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в Городе Москве на 2010-2012гг;

- на имя заявителя зарегистрированы товарные знаки «Международный консультативно-правовой центр по налогообложению» по свидетельству № 450229 и «ICLC» по свидетельству №456650, который является аббревиатурой ЗАО «МКПЦН» на английском языке;

- ЗАО «МКПЦН» основано в 1994 году и является одним из наиболее крупных компаний, предоставляющих аудиторские, юридические и консультационные услуги;

- в настоящее время МКПЦН является одной из лидирующих компаний на аудиторско- консалтинговом рынке России, стабильно входящая в TOP-20;

- компания МКПЦН является полноправным членом международной аудиторско-консалтинговой сети NEXIA International, входящей в TOP-15 международных аудиторско – консалтинговых сетей;

- с 2006 года компания МКПЦН зарегистрирована в Public Company Accounting Oversight Board, что дает право проводить аудит отчетности публичных компаний, акции которых котируются на фондовых биржах США.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Копии правоустанавливающих документов;

2. копии счетов-фактур;
3. копии рекомендательных писем;
4. список крупнейших аудиторско-консалтинговых групп России по итогам 2007 – 2010 годов;
5. копии публикаций;
6. журнал клиентов;
7. договоры на рекламу;
8. копии бюллетеней, выпущенных МКПЦН;
9. копии программ семинаров;
10. реестр отчетов;
11. копии писем;
12. копии договоров на проведение аудиторской проверки;
13. коммерческие предложения;
14. отчеты независимой аудиторской проверки.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.11.2011, вынести решение о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 41 и 45 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (22.12.2010) приоритета заявки №2010741255/50 правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 10.05.2003, (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой отдельные буквы, цифры, не

имеющих характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющих словесного характера.

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

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.2 Правил доказательство приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Анализ заявленного обозначения показал, что оно состоит из сочетания согласных букв «МКПЦН», в силу чего не обладает словесным характером, а также не имеет характерно графического исполнения..

Заявитель представил документы с целью доказать приобретенную различительную способность.

Исходя из представленных документов, деятельность заявителя направлена на предоставление аудиторских, юридических и консалтинговых услуг.

Представленные материалы [6] свидетельствуют о том, что, начиная с 2008 года, заявитель оказывает вышеуказанные услуги под обозначением «МКПЦН». Данное обозначение размещается на всех бухгалтерских документах [2].

Представленные благодарственные письма [11] свидетельствуют о том, что клиенты заявителя наравне с полным наименованием предприятия используют и его аббревиатуру МКПЦН.

В различных СМИ [5] заявитель также указан как компания «МКПЦН».

Представленные копии бюллетеней, выпущенных заявителем, [8], [13] свидетельствуют о том, что заявитель позиционирует себя во всех коммерческих предложениях как МКПЦН.

МКПЦН (заявитель) является членом международной аудиторско-консалтинговой сети NEXIA International, входящей в TOP-15 международных аудиторско-консалтинговых сетей.

Клиентами МКПЦН являются крупные компании (такие как ОАО «Первый канал», ЗАО ИК «Финнам», ЗАО «Микояновский мясокомбинат», Гостиница «Националь» ГУ МВД итд.) в переписке, с которыми заявитель также позиционирует себя как МКПЦН.

Начиная с 2008 года заявитель выпускает еженедельные выпуски «Обзор законодательства», «Обзор экономической прессы», «Ежемесячный информационный бюллетень для руководителей», маркированные обозначением «МКПЦН». Все календари, ручки, блокноты и ежедневники маркированы обозначением «МКПЦН».

Представленные договоры на рекламу и производство рекламной продукции [7] демонстрируют размещение обозначения «МКПЦН» в рекламе.

Кроме того, заявитель является администратором домена www.mkpcn.ru, на котором размещает информацию о своей деятельности. На сайте и в специализированных журналах с 2008 года заявителем используется обозначение, в том виде в каком оно подано на регистрацию.

Заявитель является правообладателем товарных знаков «Международный консультативно-правовой центр по налогообложению» по свидетельству №450229 и «ICLC», которые является аббревиатурой ЗАО «МКПЦН» на английском языке, по свидетельству №456650.

Таким образом, из представленных документов, можно сделать вывод, что потребитель ассоциирует обозначение «МКПЦН» с заявителем.

С учетом вышеизложенного, коллегия палаты по патентным спорам полагает, что заявленное обозначение признано обладающим различительной способностью в отношении услуг 35, 36, 41 и 45 классов МКТУ.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.02.2012, отменить решение Роспатента от 25.11.2011, зарегистрировать товарный знак по заявке №2010741255.