

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003 № 164, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2003, регистрационный № 5339, рассмотрела возражение от 05.10.2010. Данное возражение подано индивидуальным предпринимателем Невструевой Л.З., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008726094/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2008726094/50 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «Юридическая компания», «СоветНиК № 1» была подана на имя заявителя 14.08.2008 в отношении услуг 35 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой композицию изобразительных и словесных элементов. Изобразительный элемент представляет собой овал голубого цвета (цвет переходит от темно-голубого до светло-голубого и обратно к темно-голубому). В центре овала расположена полоса черного цвета с ограничителями на концах. Элементы «Юридическая компания» и «СоветНиК № 1» выполнены полукругом по центру овала оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. В слове «СоветНиК» буквы «С, Н, К» выполнены заглавными, буквы «о, в, е, т, и» - прописными.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 26.08.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008726094/50 в отношении всех заявленных услуг 35 и 45 классов МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 35 и 45 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками или заявленными на регистрацию обозначениями на имя других лиц:

- с товарным знаком «Советник», свидетельство № 372375, приоритет 13.07.2007, ООО «Экспертно-консультационный центр «Советник», услуги 35 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «Советникъ», свидетельство № 343389, приоритет 06.10.2005, ООО «Ваш Советникъ», услуги 35 и 42 классов МКТУ [2];

- с обозначением «Коммуникационная группа Советник», заявка № 2008709767/50, приоритет 01.04.2008, ЗАО «Тайный Советник Нетворк Компани», услуги 35 класса МКТУ [3].

Кроме того, в заключении экспертизы указано, что заявленное обозначение содержит элементы «Юридическая компания» и «№ 1», которые являются неохранными элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как не обладают различительной способностью.

В Палату по патентным спорам 05.10.2010 поступило возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2008726094/50, доводы которого сводятся к следующему:

- при сравнении комбинированных обозначений, содержащих неохранные элементы, оценка их сходства также должна производиться на основе общего зрительного впечатления, формируемого, в том числе благодаря неохранным элементам;

- элемент «Советник» утратил различительную способность в силу использования этого слова различными лицами, в словарях, в наименованиях должностей и т.д., в связи с чем его присутствие в обозначении не может служить основанием для признания сравниваемых обозначений сходными до степени смешения;

- заявленное обозначение «Юридическая компания «Советник № 1» ассоциируется исключительно с юридическими услугами, а противопоставленные

знаки вообще не вызывают никаких ассоциаций с услугами, для маркировки которых они предоставлены;

- заявленное обозначение имеет ряд отличительных элементов, на которых фиксируется внимание потребителей: доминирующий изобразительный элемент в виде овала, оригинальность шрифта (большие буквы «Н» и «К» ассоциируются с «Невструевой» и «Компанией»), а также полосу в центре овала;

- большое значение имеет цветовая гамма заявленного обозначения (от светло-голубой до темно-голубой);

- оригинальное графическое исполнение заявленного обозначения приводит к его восприятию как изобразительного обозначения, в связи с чем оно должно сравниваться с противопоставленными обозначениями по признакам сравнения изобразительных знаков;

- комбинированное заявленное обозначение вообще не может быть сравнено с двумя противопоставленными знаками [2, 3], поскольку они являются словесными, а владелец оставшегося комбинированного противопоставленного знака [1] является специализированной компанией по организации работ по проведению торгов на закупку товаров, работ и услуг для государственных нужд (сам знак не содержит ни одного схожего изобразительного элемента);

- изложенное свидетельствуют о том, что заявленное и противопоставленные обозначения не ассоциируются в целом.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных услуг, приведенных в перечне заявки.

К возражению приложены копии материалов заявки № 2008726094/50.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета (14.08.2008) заявки №2008726094/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 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. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1482 Кодекса в качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

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.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированный овал. В центре овала размещен горизонтальный отрезок со штрихами на обоих концах. Сверху отрезка расположен словесный элемент «Юридическая компания», выполненный по выпуклой дуге оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, первая буква «Ю» - заглавная. Внизу овала расположен элемент «СоветНиК № 1», выполненный по вогнутой дуге оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, буквы «С», «Н», «К» - заглавные, остальные буквы – строчные. Правовая охрана испрашивается в светло-голубом, голубом, темно-голубом и черном цветовом сочетании в отношении услуг 35 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Словесный элемент «Юридическая компания» характеризует область деятельности, к которой относятся услуги, содержащиеся в испрашиваемом перечне, т.е. является неохраноспособным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Необходимо обратить внимание на то, что заявителем указано, что элемент «Юридическая компания» ассоциируется исключительно с юридическими услугами, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению. Элемент «№ 1» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание знака (номера) и цифры (1), не имеющее характерного графического исполнения, в связи с чем данный элемент является неохраноспособным на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Изложенное свидетельствует о том, что вывод экспертизы о несоответствии указанных элементов требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В этой связи необходимо отметить, что доминирующее положение в обозначении с точки зрения пространственного положения и смыслового значения занимает словесный элемент «СоветНиК», т.е. именно он несет основную

индивидуализирующую нагрузку, а изобразительный элемент является фоном для словесного элемента.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным, представляет собой квадрат, в верхней части которого размещен словесный элемент «Советник», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами русского языка, первая буква «С» – заглавная. Внутри буквы «С» вписано стилизованное изображение книги. Правовая охрана знаку предоставлена в желтом и синем цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Доминирующее положение в знаке занимает словесный элемент «Советник», а изобразительный элемент является фоном для словесного элемента.

Противопоставленный товарный знак «СОВЕТНИКЪ» [2] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка. Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Следует указать, что слово «Советникъ» представляет собой слово «Советник», выполненное с применением дореформенной русской орфографии (буква «Ъ» писалась на конце слов после согласных и не читалась), достаточно распространенной в русском языке до реформы 1916 года. В настоящее время наблюдается рост популярности подобной стилизации. Указанное обуславливает восприятие данного словесного элемента в семантическом значении слова «советник».

Противопоставленное обозначение «Коммуникационная группа Советник» [3] является словесным и выполнено стандартным шрифтом строчными буквами русского языка, первые буквы «К» и «С» - заглавные. Правовая охрана обозначению испрашивается, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ. Следует отметить, что элементы «Коммуникационная группа» являются слабыми, а основную индивидуализирующую нагрузку несет слово «Советник».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] показал, что каждое обозначение содержит в своем составе в качестве «сильного» (несущего основную индивидуализирующую нагрузку) или единственного элемента фонетически и семантически тождественный элемент «Советник», что обуславливает ассоциирование знаков в целом.

Сопоставляемые обозначения выполнены буквами одного алфавита, что графически их сближает. Различия в исполнении букв (строчные и заглавные), цветовые различия, а также наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку в комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения). В этой связи указанные визуальные отличия имеют второстепенное значение.

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение следует рассматривать как изобразительное, не может быть признан убедительным, поскольку в обозначении присутствуют как изобразительные, так и словесные элементы, которые легко прочитываются.

Что касается услуг, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, необходимо отметить следующее.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и противопоставленному обозначению [3], а также предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [1], относятся к рекламе, продвижению товаров для третьих лиц, организации выставок и ярмарок, сбору и ведению баз данных, управлению различными коммерческими процессами. Поскольку указанные услуги идентичны или соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей, они являются однородными.

Услуги 45 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, относятся к юридическим услугам, консультациям по различным вопросам, лицензированию, арбитражу и контролю в области интеллектуальной собственности. Услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2], касаются арбитража, исследований в области права, консультаций по различным вопросам, юридических услуг. Поскольку указанные услуги идентичны или соотносятся друг с другом как вид-род, а также имеют одно назначение, условия реализации и круг потребителей, их

следует признать однородными. Однородными также являются услуги, оказываемые в области компьютерных технологий.

Маркировка однородных услуг знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному изготовителю. В связи с этим диапазон услуг, которые рассматриваются как однородные, следует рассматривать более широко.

Довод заявителя о различных направлениях основной области деятельности владельцев сравниваемых знаков не может быть принят во внимание, поскольку данный факт не нашел отражения в перечнях сопоставляемых товаров.

Установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными обозначениями [1-3] и однородность услуг 35 и 45 (42) классов МКТУ позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений, т.е. вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 05.10.2010, оставить в силе решение Роспатента от 26.08.2010.