

**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 29.12.2011, поданное по поручению ООО «НЕВА», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010704803/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010704803/50 с приоритетом от 18.02.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, словесная часть которого представляет собой словосочетание в латинском написании «CREATIVE ASSOCIATION S-11» (транслитерация на русский язык «КРЕАТИВ АССОШИЭШЕН С-11») и его сокращение «CA S 11», которое является фантазийным обозначением товаров и услуг заявителя. Изобразительная часть заявленного обозначения представляет собой стилизованный рисунок нескольких окружностей, звездочки, оригинального расположения словесных элементов и в целом является печатью компании заявителя.

Роспатентом 06.10.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в отношении всех товаров и услуг по причине его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к следующему:

- включенные в состав заявленного обозначения элементы «S», «11» представляющие собой простую букву и цифра и не имеющие характерного графического исполнения, и слова «CREATIVE ASSOCIATION» (в переводе с английского языка означает «творческое объединение», см. [www.lingvo.yandex.ru](http://www.lingvo.yandex.ru)), представляющие собой видовое наименование предприятия, указывающие на назначение товаров и услуг, не обладают различительной способностью и занимают доминирующее положение в заявленном обозначении, в силу чего оно не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака;

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- с изобразительным товарным знаком по свидетельству №122887 с приоритетом от 10.02.1999 (срок действия регистрации продлен до 10.02.2012) на имя Закрытого акционерного общества авиационного и космического страхования «АВИКОС», 127006, Москва, ул. Садово-Триумфальная, д. 20, стр. 2, в отношении однородных товаров и услуг 16, 35, 36 классов;

- со словесным товарным знаком «CREATIVE» по свидетельству №340326 с приоритетом от 19.09.2006 на имя ООО «Астер», 127644, Москва, ул. Клязьминская, д. 32, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;

- со словесным товарным знаком «CREATIVE» по свидетельству №399901 с приоритетом от 14.05.2008 на имя Нью Бой ЭфЗетСиОу, А/я: 61177 Джебел Али, Дубай, ОАЭ, в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ;

- со словесным знаком «CREATIVA» по международной регистрации №764153 с приоритетом от 10.04.2003 на имя CONCEPTUM EXHITIONS SA, Haute Rue 8 B-1473 Glabais, в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 29.12.2011, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана товарного знака по свидетельству №122887 была досрочно прекращена, владелец международной регистрации №764153 знака «CREATIVA» заключил с ООО «НЕВА» мировое соглашение и предоставил письмо-согласие от 24.10.2011 на регистрацию заявленного обозначения в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ;

- заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения с товарным знаком «CREATIVE» по свидетельству №340326, зарегистрированным в отношении товаров 16 класса МКТУ;

- по мнению заявителя, словесный элемент заявленного обозначения «CREATIVE» обладает различительной способностью, что подтверждается наличием противопоставленных экспертизой словесных товарных знаков «CREATIVE» по свидетельствам №340326 и №399901;

- словесный элемент «ASSOCIATION» является неохраняемым элементом, однако не занимает доминирующее положение в заявленном обозначении и может быть исключен из охраны;

- элемент «S-11» в связи с длительным и широким использованием в отношении различных видов деятельности приобрел различительную способность, известен и популярен, поэтому может быть зарегистрирован в качестве охраняемого элемента;

- под заявленным обозначением «S-11» функционируют предприятия и организации, оказывающие разнообразные виды услуг и производство широкого ассортимента товаров, а именно, ресторан, кафе-бар и развлекательный клуб «Солянка», магазин одежды, обуви и аксессуаров «Twin Shopp», ресторан, кафе-бар и развлекательный клуб «Лебединое озеро», кафе-бар «Дом быта» в г. Санкт-Петербурге ул. Разъезжая, д. 12, сайт по продаже мотоциклов-скутеров «Clevermoto»;

- информация об указанных предприятиях и организациях, их товарах и услугах, размещена как на сайте [www.s-11.ru](http://www.s-11.ru), так и на сайтах партнеров заявителя, а также друзей ассоциации (журнал «Афиша», журнал «Большой город», кинотеатр «35ММ»,

бары «Дружба» и «Денис Семачев», дизайн-студия «FIRMA» и др.), сам же заявитель издает журнал, маркированный товарным знаком «BURGER» по свидетельству №412306, на страницах которого публикуются новости о деятельности ассоциации «S-11»;

- для обеспечения своей деятельности ассоциация «S-11» производит все необходимые товары и услуги, самостоятельно и по заказам у третьих лиц, в том числе все виды печатной продукции, диски звуко- и видеозаписей, одежду, значки, карточки, организует выступление творческих коллективов, проводит выставки и показы мод;

- в качестве вывода о восприятии потребителем товаров и услуг ассоциации «S-11» может служить информация, опубликованная в журнале «TimeOut» за декабрь 2011 г.;

- также необходимо обратить внимание и на наличия в заявленном обозначении иных изобразительных элементов, в целом влияющих на его различительную способность (оригинальная рамка в виде кругов из точек, звезда в верхней части).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2010704803/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака только в отношении услуг 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43 классов МКТУ с предоставлением самостоятельной правовой охраны изобразительным элементам и обозначениям «CREATIVE» и «S-11».

В качестве дополнения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

- письмо-согласие от владельца знака по международной регистрации №764153 от 24.10.2011 [1];

- публикации сведений о товарных знаках по свидетельствам №122887, №340326, №399901, №412306 и знаке по международной регистрации №764153 [2];

- структура предприятий, входящих в ассоциацию «S-11» [3];

- справка о доменном имени «S-11» от 21.06.2011 [4];

- исследования деятельности «S-11» [5];

- образцы афиш под знаком «S-11» [6];

- договор №2010-08-27 от 27.08.2010 [7];

- договор №010 от 25.06.2010 [8];

- договор №09/10 от 09.05.2010 [9];

- публикация в журнале «TimeOut» за декабрь 2011 г. [10];

- образцы печатной и сувенирной продукции (листовки, открытки, календари событий, визитки, приглашения, конверты, пластиковые карты, конверты для дисков, меню, значки [11];

- результаты Интернет-конкурса «Лучший ресторан Москвы 2010» - одно из предприятий заявителя под общим названием «Солянка» [12];

- газета «BURGER» [13].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (18.02.2010) поступления заявки №2010704803/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих 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 неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующее положение.

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

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности: обозначения,

представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Согласно положениям пункта 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указания свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; видовые наименования предприятий.

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 имеющих 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.

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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

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

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

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное комбинированное обозначение по заявке №2010704803/50 представляет собой окружность черного цвета, на фоне которой расположены словесные, буквенные, цифровые и изобразительные элементы белого цвета. В центральной части окружности находится композиция, состоящая из буквенных и цифровых элементов. Центральное положение занимает крупная по размеру латинская буква «S», справа от которой находится цифра «11» значительно меньшего размера, а слева – изобразительный элемент в виде наложенных друг на друга букв «C» и «A», также отличающаяся по размеру от буквы «S». По краю окружности между двумя параллельными кругами в виде сплошной и пунктирной полос проходит надпись «CREATIVE ASSOCIATION S-11», выполненная стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Между цифрой «11» и первой буквой «C» в слове «CREATIVE» расположена звездочка.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «CREATIVE ASSOCIATION» переводится с английского языка как «творческое объединение»

(creative – созидательный, творческий; association – объединение, ассоциация, общество, союз, см. <http://lingvo.yandex.ru>), т.е. в силу своего смыслового значения представляет собой видовое наименование предприятия, следовательно, является неохраняемым элементом.

В свою очередь элемент «S-11» также является неохраняемым как не обладающий различительной способностью, поскольку состоит из буквы и цифры, выполненных стандартным шрифтом, не имеющих характерного графического исполнения.

Из представленных заявителем материалов не усматривается, что элемент «CREATIVE ASSOCIATION S-11» приобрел различительную способность в отношении заявленных товаров (услуг) в силу его ассоциирования с заявителем по рассматриваемой заявке на дату ее приоритета (18.02.2010).

Так, представленные материалы, такие как публикации в СМИ [10], договоры на изготовление продукции и рекламных услуг для заявителя третьими лицами [7], [8], [9], некоторые образцы продукции [11] выходят за дату приоритета рассматриваемого обозначения по заявке №2010704803/50, остальные материалы не содержат привязку к какому-либо периоду времени, вследствие чего их также не представляется возможным соотнести с датой приоритета заявленного обозначения. Заявителем отмечается, что под обозначением «S-11» функционируют предприятия и организации, оказывающие разнообразные услуги и осуществляющие производство широкого ассортимента товаров, однако, необходимо отметить, что представленные материалы (структура предприятий [3], разнообразные листовки и брошюры [11], газета «BURGER» [13], копия статьи из журнала [10], результаты Интернет-конкурса [12]) каких-либо производственных и организационных связей с заявителем – ООО «НЕВА», не демонстрируют.

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать вывод о правомерности доводов экспертизы о том, что словесный элемент «CREATIVE ASSOCIATION S-11» является неохраноспособным на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Однако, по мнению коллегии Палаты по патентным спорам, данный словесный элемент не занимает доминирующего положения в заявленном

обозначении в силу своего периферийного положения и некрупного шрифтового исполнения, вследствие чего может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента.

Вместе с тем, решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010704803/50 также было основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков по свидетельствам №122887, №399901, №340326 и международной регистрации №764153 с более ранними приоритетами, права на которые принадлежат иным лицам.

Товарный знак по свидетельству №122887 [1] является изобразительным и представляет собой комбинацию из букв «С» и «А», выполненных с наложением друг на друга. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров и услуг 16, 35, 36 классов МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №399901 [2] является словесным и представляет собой слово «Creative», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №340326 [3] является комбинированным и представляет собой слово «CREATIVE», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, на фоне незамкнутой рамки. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Знак «CREATIVA» по международной регистрации №764153 [4] является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского языка. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Анализ сравниваемых обозначений на тождество и сходство показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленный изобразительный товарный знак [1] по свидетельству №122887 ввиду графического сходства входящих в их состав изобразительных элементов в виде букв «С» и «А», выполненных с эффектом наложения их друг на друга, являются сходными до степени смешения, что

заявителем не оспаривается. Кроме того, перечень заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака включает однородные товары и услуги 16, 35, 36 классов МКТУ, что заявителем также не оспаривается.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для снятия указанного противопоставления.

К указанным обстоятельствам относится принятое Роспатентом 18.11.2011 решение о досрочном полном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №122887, в связи с чем данный товарный знак не может рассматриваться в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Что касается противопоставленных товарных знаков [2], [3], [4], то необходимо отметить следующее.

Противопоставленные товарные знаки в качестве единственного или основного индивидуализирующего элемента включают в свой состав словесный элемент «CREATIVE» / «CREATIVA». Словесный элемент «CREATIVE», как указывалось выше, в переводе с английского языка означает «созидательный, творческий», а слово «CREATIVA» является фантазийным и смыслового значения не имеет.

В состав заявленного обозначения также входит слово «CREATIVE», однако, данный словесный элемент не может рассматриваться отдельно от слова «ASSOCIATION», с которым он образует неохраноспособное словосочетание «CREATIVE ASSOCIATION» с конкретным смысловым значением – «творческое объединение». Кроме того, сопоставление словесных элементов «CREATIVE ASSOCIATION» и «CREATIVE» / «CREATIVA» позволяет сделать вывод об их фонетическом и семантическом отличии, что свидетельствует об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2], [3], [4].

Ввиду отсутствия сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2], [3], [4] представляется нецелесообразным проводить анализ однородности товаров и услуг.

Таким образом, основания для противопоставления товарных знаков по свидетельствам №122887, №399901, №340326 и знака по международной регистрации №764153 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне товаров и услуг отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 29.12.2011, отменить решение Роспатента от 06.10.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010704803/50.**