

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 18.02.2013 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.11.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011714126/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бизнес-фабрика», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011714126/50 с приоритетом от 06.05.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «БИЗНЕС_ФАБРИКА», «Детали вашего успеха», выполненных в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Слева от словесных элементов расположен оригинальный изобразительный элемент, представляющий собой абстрактную фигуру. Знак выполнен в белом, черном, голубом, фиолетовом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 28.11.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных услуг 35, 37, 39 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 37, 39 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг 35, 37, 39 классов МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица комбинированным товарным знаком со словесными элементами «ФАБРИКА БИЗНЕСА ДЕТАЛИ ВАШЕГО УСПЕХА» по

свидетельству №330279 с приоритетом от 21.04.2006 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак принадлежат одному юридическому лицу;
- заявитель уведомил 14.08.2012 экспертизу о том, что правообладателем противопоставленного товарного знака №330279 является он же, и представил документы, подтверждающие, что ООО "ФАБРИКА БИЗНЕСА" (правообладатель товарного знака №330279) и ООО "БИЗНЕС-ФАБРИКА" (заявитель) - одно и то же юридическое лицо (ОГРН 1057749619509), осуществившее процедуру изменения фирменного наименования, однако экспертизой данные сведения не были приняты во внимание.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 28.11.2012 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 37, 39 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (06.05.2011) приоритета заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями, с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

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 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «БИЗНЕС_ФАБРИКА», «Детали вашего успеха», выполненных в две строки стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Слева от словесных элементов расположен оригинальный изобразительный элемент, представляющий собой абстрактную фигуру. Знак выполнен в белом, черном, голубом, фиолетовом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении 35, 37, 39 классов МКТУ.

Противопоставленный знак представляет собой комбинированное обозначение, которое состоит из: словесных элементов «ФАБРИКА БИЗНЕСА», выполненных оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и расположенных один под другим, словесных элементов «ДЕТАЛИ ВАШЕГО УСПЕХА», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, где словесный элемент «УСПЕХА» расположен под словесными элементами «ДЕТАЛИ ВАШЕГО». Словесные элементы «ДЕТАЛИ ВАШЕГО УСПЕХА» выполнены более мелким шрифтом по отношению к словесным элементам «ФАБРИКА БИЗНЕСА». Над словесными элементами расположен изобразительный элемент в виде оригинального пятиугольника, внутри которого изображена стилизованная «комета». Знак выполнен в белом, черном, красном, синем цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 03, 09, 16, 20, 21, 28, 29, 30, 32 и услуг 35 классов МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа коллегией палаты по патентным спорам было установлено, что в заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак включены тождественные словесные элементы «БИЗНЕС_ФАБРИКА Детали вашего успеха»/ «ФАБРИКА БИЗНЕСА ДЕТАЛИ ВАШЕГО УСПЕХА», что обуславливает вывод о сходстве по фонетическому и семантическому критерию сходства обозначений.

Графические отличия сопоставляемых обозначений носят второстепенный характер и не оказывают существенного влияния на вывод об их сходстве.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №330279 являются сходными.

Относительно однородности услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака необходимо отметить следующее. Указанные товары являются однородными, поскольку относятся к рекламе, услугам в сфере бизнеса и офисной службе и имеют одно назначение.

Однородность услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с услугами 35 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и сходство самих обозначений свидетельствует об их

сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных услуг.

Вместе с тем, заявителем были внесены изменения в Государственный реестр товарных знаков, касающиеся изменения наименования и юридического адреса правообладателя противопоставленного товарного знака.

В результате внесенных изменений, заявителем по заявке №2011714126 и правообладателем противопоставленного товарного знака является одно и то же юридическое лицо.

В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, правомерно указанный в решении экспертизы, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 18.02.2013, отменить решение Роспатента от 28.11.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011714126.