

Роспатентом 03.02.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех услуг заявленного перечня на основании пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «ДЕБЮТ» (свидетельства №361788 с приоритетом от 26.07.2000, №380821 с приоритетом от 22.11.2007, №411642 с приоритетом от 06.07.2009), зарегистрированных ранее на имя Фонда «Независимая литературная премия «Дебют», 111141, Москва, Зеленый пр-кт, д. 5/12, стр. 2, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ.

Кроме того, в заключении указано, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Женская автошкола» является неохраняемым, поскольку указывает на видовое наименование предприятия.

В поступившем 11.11.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель согласен с мнением экспертизы о том, что словесные элементы «женская автошкола» являются неохраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- правовая охрана противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №361788, №380821, №411642 досрочно частично прекращена (в отношении однородных услуг) на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2015 по делу №СИП-156/2015, и, следовательно, препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех услуг 41 класса МКТУ устранено.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.02.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013718650 в отношении всех услуг 41 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «женская автошкола».

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.06.2013) поступления заявки №2013718650 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 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 неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий, общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

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.

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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров 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 словесного элемента «Дебют», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, над и под которым расположены горизонтальные линии. Под нижней линией расположены словесные элементы «женская автошкола», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в синем цвете, в отношении услуг 41 класса МКТУ.

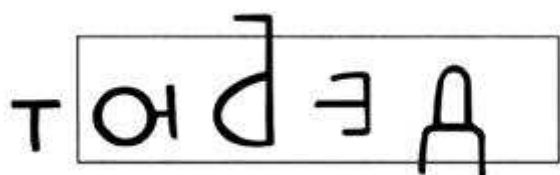
Вывод экспертизы о том, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «женская автошкола», представляющий собой видовое наименование предприятия, занимающий периферийное положение в заявленном обозначении, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, правомерен и заявителем в возражении не оспаривается.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №361788 [1]

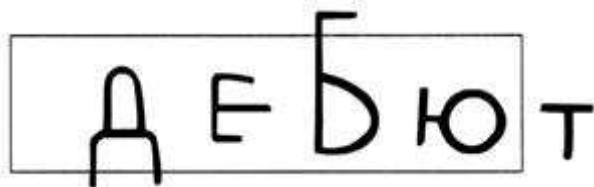
представляет собой словесное обозначение «Дебют», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №380821 [2] представляет собой комбинированное обозначение



«Т Дебют», состоящее из словесного элемента «дебют», написанного в зеркальном отражении и выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и прямоугольника.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №411642 [3] представляет собой комбинированное обозначение



«ДебютТ», состоящее из словесного элемента «дебют», выполненного оригинальным шрифтом, и прямоугольника.

Противопоставленные товарные знаки [1-3] зарегистрированы, в том числе в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Коллегия отмечает, что в заявленном обозначении и противопоставленных товарных знаках [1-3] основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «дебют», поскольку является либо единственным, либо доминирующим элементом в знаках, легче запоминаются, чем изобразительные элементы, и, следовательно, несет в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1-3] обусловлено фонетическим, семантическим тождеством и

графическим сходством входящих в их состав словесных элементов «дебют», а однородность услуг 41 класса МКТУ - их принадлежностью к одной родовой группе услуг (услуги воспитательно-образовательные), одинаковыми условиями оказания и одинаковым кругом потребителей.

Вывод о сходстве сравниваемых обозначений в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 10.11.2015 были внесены сведения о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков [1-3] в отношении услуг 41 класса МКТУ: свидетельство №380821 - «информация по вопросам воспитания и образования; организация и проведение семинаров», свидетельство №411642 – «воспитание; обеспечение учебного процесса; информация по вопросам воспитания и образования; организация и проведение семинаров», свидетельство №361788 – «воспитание; обеспечение учебного процесса» на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 23.10.2015 по делу №СИП-156/2015.

Отсутствие в перечнях противопоставленных товарных знаков однородных услуг обуславливают отсутствие смешения знаков в гражданском обороте.

Данные обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что товарные знаки [1-3] не препятствуют регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ: «обучение вождению транспортных средств; организация и проведение мастер-классов [обучение] в автошколах; переподготовка профессиональная в автошколах; проведение экзаменов в автошколах; услуги образовательно-воспитательные в автошколах; услуги репетиторов, инструкторов [обучение] в автошколах; услуги автошкол [образование]».

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 11.11.2015, отменить решение Роспатента от 03.02.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013718650.