

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 10.02.2014, поданное Закрытым акционерным обществом Консалтинговой Компанией «Патрнер-С», г.Самара (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011743565, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2011743565 с приоритетом от 30.12.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 41, 42 и 43 классов МКТУ.

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

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 24.07.2013 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части услуг 35, 41 и 45 классов МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении другой части товаров и услуг ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренными пунктом 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с комбинированным товарным знаком «ВОЛГА» по свидетельству №451572, зарегистрированным на имя другого лица с приоритетом от 04.03.2010 для однородных товаров 16 класса МКТУ [1];

- с комбинированным товарным знаком «volga» по свидетельству №342506, зарегистрированным на имя другого лица с приоритетом от 06.10.2006 для однородных товаров 16 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «ВОЛГА» по свидетельству №202265, зарегистрированным на имя другого лица с приоритетом от 18.10.1999 для однородных услуг 42 класса МКТУ [3];

- с товарным знаком «VOLGA VOLGA» по свидетельству №332487, зарегистрированным на имя другого лица с приоритетом от 04.04.2006 для однородных товаров 16 и услуг 35, 42 классов МКТУ [4].

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 10.02.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не сходны по всем признакам сходства;

- товарный знак по свидетельству №332487 содержит в своем составе словесные элементы «DESIGN BUREAU», что означает «дизайн бюро», и, следовательно, напрямую говорит о направленности деятельности правообладателя;

- между правообладателем товарного знака и заявителем заключено соглашение о сосуществовании товарных знаков, одним из условий которого является предоставление ООО «ВОЛГА ВОЛГА» письма – согласия на регистрацию обозначения в отношении услуг 45 класса МКТУ;

- правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №451572 является ОАО «Пивоваренная компания «Балтика». Товарный знак используется им для размещения на бутылках с целью индивидуализировать напиток конкретного производителя;

- ЗАО Консалтинговая Компания «Партнер-С» зарегистрирована в качестве юридического лица 12.03.2003 года. Компания является крупнейшей в Приволжском федеральном округе и прилегающих регионах, оказывающей юридические услуги. Профессиональная ответственность застрахована на сумму 10 миллионов рублей. Прямым показателем серьезности статуса юридической компании на рынке услуг является 28 место в ТОП-50 юридических компаний по данным газеты «Ведомости».

На основании изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента, принять решение о регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В подтверждение своих доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Копия Соглашения о сосуществовании Товарных знаков.

2. Копия письма-согласия ООО «ВОЛГА ВОЛГА».
3. Информация о постановке на учет в налоговом органе, источник: <http://egnil.nalog.ru/>.
4. Копия приказа №0110/02 от 01.10.2011г.
5. Копия технического задания на создание сайта юридической компании.
6. Информация с сайта <http://volealegal.ru/>.
7. Копия буклета юридической компании «VOLGA LEGAL».
8. Копия фотографий календарной продукции компании «VOLGA LEGAL».
9. Копия страницы газеты «Ведомости» от 04.12.2012г..
10. Копия бланка компании «VOLGA LEGAL».
11. Форма пакета.
12. Авторучка с нанесенным брендом «VOLGA LEGAL».
13. Копия фотографий вывески с наименованием компании «VOLGA LEGAL».
14. Копия товарной накладной №81 от 17.05.2012г.
15. Копия раздаточного материала «Конференция IBA Управление юридической фирмой».
16. Копия раздаточного материала «Master-class BUSINESS DEVELOPMENT».
17. Копия раздаточного материала «IX ежегодный деловой форум «ВЕДОМОСТИ».
18. Копия раздаточного материала «SEVENTH CIS LOCAL COUNSEL FORUM».
19. Копия раздаточного материала «Ежегодный юридический форум «Развитие рынка юридических услуг в Украине-2013».
20. Копия раздаточного материала «Пятый Юридический форум Сибири «20 лет Юридическому бизнесу в России, Первая пятилетка форума», сертификат участника.
21. Информация с сайта legalstudies.ru «3-й Юридический форум Поволжья».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными частично.

С учетом даты (30.12.2011) приоритета заявки №2011743565 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 или состоящих только из элементов, в частности, 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.

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

Согласно пункту (2.3.2.3.) Правил к таким обозначениям 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; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а-в) Правил.

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 обозначение «VOLGA LEGAL» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Противопоставленный товарный знак «VOLGA» по свидетельству № 342506 является комбинированным и включает словесный элемент «VOLGA», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, над которым расположен изобразительный элемент в виде ромба с линиями внутри [1].

Противопоставленный товарный знак «DESIGN BUREAU VOLGA VOLGA» по свидетельству №332487 является словесным выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки [2].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №451572 является комбинированным и представляет собой этикетку. Этикетка овальной формы, разделена стилизованной лентой, на которой расположен словесный элемент «ВОЛГА», над лентой изобразительный элемент в виде реки, корабля и медали [3].

Противопоставленный товарный знак «ВОЛГА» по свидетельству №202265 является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита [4].

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков обусловлено наличием в них фонетически и семантически тождественного словесного элемента «ВОЛГА/VOLGA».

Да, действительно зрительно заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 3, 4] отличаются, однако, ввиду сходства их доминирующего словесного элемента знаки признаются сходными в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Однородность товаров 16 класса МКТУ, в отношении которых спрашивается регистрация и товаров 16 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1,2,3] очевидна, ввиду того, что они относятся к печатной продукции и канцелярским товарам и часть из них идентична, а другая часть соотносится как род/вид.

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация и услуг 42 класса МКТУ «реализация товаров», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [4] и услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку [2], показал, что они являются однородными, так как соотносятся как род/вид и имеют одно назначение и круг потребителей.

Анализ однородности услуг 45 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и услуг 42 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак [2], показал, что они имеют одинаковое назначение и совпадают как род/вид.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 42 и части услуг 45 класса МКТУ и, соответственно, решение Роспатента от 24.07.2013 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011743565, следует признать правомерным.

Вместе с тем, заявитель и правообладатель товарного знака по свидетельству №332487 заключили соглашение о сосуществовании товарных знаков и на основании данного соглашения правообладатель противопоставленного товарного знака дал [2] согласие на регистрацию заявленного обозначения в отношении услуг 45 класса МКТУ.

Таким образом, указанные выше обстоятельства устраняют препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2011743656 в отношении услуг 45 класса МКТУ.

При этом словесный элемент «LEGAL» в силу своего смыслового значения «правовой, юридический, законный легальный» является неохраняемым для услуг 45 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Данный элемент указывает на назначение услуг и нуждается в свободном обороте для лиц, оказывающих юридические услуги.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «LEGAL» для услуг 45 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 10.02.2014, изменить решение Роспатента от 24.07.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011743565.