

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 27.01.2009, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное ООО Фирма «Директор», г.Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 19.11.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007700088/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007700088/50 с приоритетом от 20.12.2006 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне.

В соответствии с приведенным в материалах заявки описанием, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой слово «ДИРЕКТОР», написанное заглавными буквами курсивным шрифтом в кавычках, под которым находится изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение пера перьевой ручки, расположенное между двумя горизонтальными линиями.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение от 19.11.2008 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007700088/50 в отношении (части) услуг 41 МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении заявленных услуг 41 (части) и 42 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс).

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц в отношении однородных услуг:

- словесным товарным знаком «DIRECTOR» по свидетельству №360550 (1) для однородных услуг 41 класса МКТУ;
- словесным товарным знаком «DIRECTOR» по свидетельству №333566 (2) для однородных услуг 42 класса МКТУ;
- словесным товарным знаком «ДИРЕКТОР» по свидетельству №345613 (3) для однородных услуг 42 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявитель в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ «организация выставок с культурно-просветительской целью, организация конкурсов учебных или развлекательных» получил письмо – согласие от правообладателя противопоставленного знака (1), а остальные заявленные услуги 41 класса МКТУ, не однородны услугам 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1).

Так же, заявитель выражает согласие с доводами экспертизы относительно сходства до степени смешения заявленного обозначения со словесным элементом «ДИРЕКТОР» и противопоставленных товарных знаков (2) и (3), не возражает против исключения из регистрации всего перечня услуг 42 класса МКТУ.

К возражению заявитель приложил следующие документы:

- копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства на 2л.;
- копия письма-согласия на 1л.;
- копия ответа на уведомление на 4л.;
- копия Решения о государственной регистрации товарного знака на 4л.;
- копия методических рекомендаций на 8л.;
- распечатка из открытых реестров товарного знака по свидетельству №360550;
- копия жалобы на решение о государственной регистрации на 3л.;

- копия ответа на жалобу на 2л.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения о государственной регистрации заявленного обозначения и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 41 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (20.12.2006) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие с 27.12.2002 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 сходными 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; с теми видами

обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом (14.4.2.2) Правил, сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) указанного пункта.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется 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 комбинированное обозначение, представляет собой слово «ДИРЕКТОР», выполненное заглавными буквами оригинальным шрифтом в кавычках. В нижней части, обозначения находится изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение пера перьевой ручки, расположенное между двумя горизонтальными линиями. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 41 класса МКТУ (4).

Противопоставленный словесный товарный знак (1) представляет собой слово «DIRECTOR», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный словесный товарный знак (2) представляет собой слово «DIRECTOR», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный словесный товарный знак (3) представляет собой слово «ДИРЕКТОР», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Поскольку заявитель уточнил объем своих притязаний только услугами 41 класса МКТУ, противопоставленные товарные знаки (2),(3) не учитываются при проведении сравнительного анализа, так как в отношении указанных услуг им не предоставлена правовая охрана.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения (4) и противопоставленного товарного знака (1) выявил фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений «ДИРЕКТОР» и «DIRECTOR», поскольку в состав заявленного обозначения (4) и противопоставленного товарного знака (1) входит фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ДИРЕКТОР/DIRECTOR». Что касается графического признака сходства, то принимая во внимание фонетическое и семантическое тождество словесных элементов, их визуальное отличие в данном случае не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве знаков в целом.

Однако, сравнительный анализ однородности услуг 41 класса МКТУ показал, что услуги 41(часть) класса МКТУ заявленного обозначения (4) «видеосъемка, информация по вопросам воспитания и образования, обучение заочное, обучение практическим навыкам [демонстрация], организация и проведение коллоквиумов, организация и проведение конгрессов, организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение], организация и проведение семинаров, организация и проведение симпозиумов, ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения], проведение экзаменов, публикация текстовых материалов [за исключением рекламных], услуги образовательно-воспитательные» не однородны услугам 41(часть) класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1) «информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; организация досугов; организация лотерей; передачи развлекательные телевизионные; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; формирование цифрового изображения», так как одни услуги относятся образованию и обучению, а другие к отдыху и развлечению, имеют разный круг потребителей и условия реализации. В отношении однородных услуг 41 класса МКТУ а именно: «организация выставок с культурно-просветительной целью, организация конкурсов учебных или развлекательных» заявителем получено согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака (1) на регистрацию товарного знака по заявке №2007700088/50 на имя заявителя и использовании его в отношении этих услуг.

Учитывая имеющиеся различия в сопоставляемых обозначениях, коллегия Палаты по патентным спорам принимает представленное согласие.

Следовательно, товарный знак по свидетельству №360550 не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2007700088/50 для товаров 41 класса МКТУ.

Таким образом, анализ всех фактических обстоятельств показал, что оснований для отказа в удовлетворении возражения от 27.01.2009 не имеется.

В соответствии с изложенным Палата по патентным спорам решила:
удовлетворить возражение от 27.01.2009, изменить решение Роспатента от 19.11.2008 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007700088/50 в отношении следующего перечня услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

Г

Г

- (591) зелёный, белый
- (511) 41- видеосъемка, информация по вопросам воспитания и образования, обучение заочное, обучение практическим навыкам [демонстрация], организация выставок с культурно-просветительной целью, организация и проведение коллоквиумов, организация и проведение конгрессов, организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение], организация и проведение семинаров, организация и проведение симпозиумов, организация конкурсов учебных или развлекательных, ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения], проведение экзаменов, публикация текстовых материалов [за исключением рекламных], услуги образовательно-воспитательные.