

Палата по патентным спорам в порядке, установленном 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 за №4520, рассмотрела возражение от 03.07.2006 на решение экспертизы о регистрации обозначения в качестве товарного знака по заявке №2004716270/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Издательство «Деловой мир», Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению в качестве товарного знака по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 35, 38, 41 и 45 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

На регистрацию заявлено словесное обозначение «Деловой мир. Работа & зарплата», которое, согласно приведенному в заявке описанию, состоит из словосочетаний «Работа & зарплата» и «Деловой мир», выполненных буквами русского алфавита. Слово «работа» располагается над словом «зарплата». Словосочетание «Деловой мир» расположено в верхней части заявляемого обозначения, при этом буква «м» выделена курсивом.

Федеральным институтом промышленной собственности 04.04.2006 вынесено решение о регистрации обозначения в качестве товарного знака только в отношении части товаров 16, части услуг 35 и части услуг 41 классов МКТУ. При вынесении решения экспертизой были учтены представленные заявителем скорректированный перечень товаров и услуг и дополнительные материалы, подтверждающие приобретение заявленным обозначением различительной способности в отношении данных товаров и услуг. Отказ в регистрации обозначения в отношении услуг 38 и 45 классов МКТУ мотивирован его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон).

Решение экспертизы об отказе в регистрации обозначения в отношении услуг 38 и 45 классов обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, зарегистрированными ранее в отношении однородных услуг 38 и 45 классов МКТУ на имя других лиц по свидетельствам №№ 289829, 290098, 233439, 272021, 278362, 232426, 265770.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 03.07.2006, существа доводов которого сводится к следующему:

- правообладатели противопоставленных экспертизой товарных знаков по свидетельствам №№ 289829, 290098, 233439, 272021, 278362, 232426 выражают согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя для товаров 38 класса МКТУ (далее – письма-согласия);
- правообладатели противопоставленных экспертизой товарных знаков по свидетельствам №№ 290098, 233439, 272021, 278362, 232426 – ООО «Фортуна Медиа» и ЗАО «Формула делового мира» – входят с заявителем в единую группу компаний, будучи связанные единым учредителем, согласно их уставам;
- заявленное обозначение и противопоставленный экспертизой комбинированный товарный знак со словесным элементом «Деловой Мир» по свидетельству №265770 несходны до степени смешения, поскольку словесный элемент «Деловой Мир» не занимает в заявлении доминирующего положения, и сравниваемые знаки в целом визуально несходны.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 38 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки, помимо товаров 16 и услуг 35 и 41 классов МКТУ, в отношении которых экспертизой было вынесено положительное решение.

В подтверждение изложенных в возражении доводов заявителем представлены упомянутые письма – согласия (на 6 л.), выдержки из упомянутых уставов (на 5 л.), а также копии обложек журналов (на 3 л.), копии свидетельств на СМИ (на 5 л.).

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

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» и с учетом даты подачи заявки (21.07.2004) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени 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 (услуг) и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 7 Закона регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров (услуг) обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком, указанным в абзаце втором настоящего пункта, допускается лишь 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил при определении сходства комбинированных обозначений исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров (услуг).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров (услуг) определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному производителю. Для установления однородности товаров (услуг) принимается во внимание род (вид) товаров (услуг), их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров (услуг), круг потребителей и другие признаки.

По заявке №2004716270/50 испрашивается предоставление правовой охраны словесному обозначению «Деловой Мир. Работа & зарплата», которое состоит из словосочетаний «Работа & зарплата» и «Деловой Мир», выполненных в кириллице стандартным шрифтом. Слово «Работа» с элементом «&» располагаются над словом «зарплата». Словосочетание «Деловой Мир» расположено в верхней части обозначения, при этом буква «М» заглавная и исполнена курсивом.

Решение экспертизы об отказе в регистрации обозначения в качестве товарного знака, в частности, в отношении услуг 38 класса МКТУ, оспариваемое заявителем, основано на наличии сходных с ним до степени смешения товарных знаков с более ранним приоритетом, зарегистрированных в отношении однородных услуг на имя других лиц.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков по свидетельствам №№ 289829, 290098, 233439, 272021, 278362, 232426, 265770 показал, что они являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, что заявителем не оспаривается, за исключением противопоставления по свидетельству №265770.

Поскольку на дату вынесения решения экспертизой заявителем не были представлены упомянутые письма-согласия, противопоставления по свидетельствам №№ 289829, 290098, 233439, 272021, 278362, 232426, установленные экспертизой, следует признать обоснованными.

В Палату по патентным спорам представлены указанные письма-согласия, что обуславливает в соответствии с абзацем 4 пункта 1 статьи 7 Закона снятие данных противопоставлений.

Однако, установленное экспертизой противопоставление по свидетельству №265770 не позволяет устраниТЬ препятствие для регистрации обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 38 класса МКТУ. Доводы заявителя о несходстве сравниваемых обозначений Палата по патентным спорам находит неубедительными.

Словесный элемент «Деловой Мир» заявленного обозначения фонетически и семантически тождественен словесному элементу «Деловой Мир» комбинированного знака, зарегистрированного ранее на имя ЗАО «Деловой мир», Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 38 класса МКТУ.

Следует отметить, что в противопоставленном экспертизой комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом является словесный, так как он легче

запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения в целом.

Услуги 38 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, представляют собой услуги по телекоммуникации, что приводит к их соотношению как вид-род с услугами, для которых зарегистрирован противопоставленный знак. Анализируемые услуги рассчитаны на один круг потребителей и имеют одно назначение.

Таким образом, с учетом установленного фонетического и семантического сходства сопоставляемых обозначений и с учетом высокой степени однородности услуг 38 класса МКТУ, для индивидуализации которых они предназначены, заявленное обозначение «Деловой Мир. Работа & зарплата» и противопоставленный ему экспертизой ранее зарегистрированный на имя другого лица знак обслуживания «Деловой Мир» являются сходными до степени смешения в отношении услуг 38 класса МКТУ.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии заявленного обозначения в отношении услуг 38 класса МКТУ требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 03.07.2006, оставить в силе решение экспертизы от 04.04.2006.