

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 (далее – Кодекс), 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, рассмотрела возражение от 26.07.2010, поданное ЗАО «Контакт-Страхование», Москва (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) от 27.10.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008713623/50, при этом установлено следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2008713623/50 с приоритетом от 30.04.2008 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «Контакт», в котором буква «А» выполнена в виде знака @ с телефонной трубкой белого цвета на фоне красного овала. Под словом «КОНТАКТ» расположено не охраняемое слово «СТРАХОВАНИЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита более мелкими буквами. Регистрация товарного знака испрашивается в синем, красном, белом цветовом сочетании.

Решением Роспатента от 27.10.2009 заявленному обозначению было отказано в регистрации в качестве товарного знака в отношении всех услуг, указанных в перечне заявки. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица товарным знаком «КОНТАКТ» по свидетельству №271961[1] в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

В возражении от 26.07.2010, поданном в Палату по патентным спорам, заявителем выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для услуг 36 класса МКТУ, относящихся к страхованию, ввиду того, что препятствия для государственной регистрации товарного знака по заявке №2008713623/50 устранены, поскольку по результатам рассмотрения заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №271961 [1] в связи с его неиспользованием, поданного ЗАО «Контакт-Страхование», правовая охрана указанного знака досрочно прекращена в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (30.04.2008) поступления заявки №2008713623/50 на государственную 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, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, свойство.

В соответствии с пунктом (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер).

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.

Согласно пункту 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, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении (пункт 14.4.2.4 Правил).

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.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. 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 является комбинированным и представляет собой слово «КОНТАКТ», буква «А» в котором выполнена в оригинальной графической манере, и неохраняемое слово «СТРАХОВАНИЕ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита и расположенное под словом «КОНТАКТ». Регистрация обозначения испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ, относящихся к страхованию.

Слово «СТРАХОВАНИЕ», входящее в состав заявленного обозначения, является неохраняемым элементом на основании пункта 1(3) статьи 1483 Кодекса и пункта 2.3.2.3 Правил, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного на имя иного лица товарного знака [1] в отношении однородных услуг.

Противопоставленный знак [1] является словесным и представляет собой обозначение «КОНТАКТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован, в частности, для услуг 36 класса МКТУ: «страхование».

В результате сравнительного анализа сопоставляемых обозначений установлено, что они являются сходными фонетически и семантически, поскольку слово «КОНТАКТ», являющееся так называемым «сильным» элементом обозначения и несущее основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении, тождественно словесному знаку [1], что свидетельствует об их сходстве в целом.

Однородность услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечнях сопоставляемых обозначений, не вызывает сомнений, поскольку перечень противопоставленной регистрации [1] содержит услуги, идентичные услугам, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака по заявке №2008713623/50, либо являющиеся родовыми понятиями по отношению к заявленному перечню. Указанное свидетельствует о принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Однородность услуг 36 класса МКТУ и сходство самих обозначений свидетельствуют о сходстве их до степени смешения в отношении указанных услуг и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, следует отметить, что коллегией Палаты по патентным спорам было принято во внимание то обстоятельство, что на дату принятия возражения к рассмотрению правовая охрана противопоставленного товарного знака [1] была досрочно прекращена в отношении части услуг 36 класса МКТУ, а

именно, «страхования» в связи с его неиспользованием, что подтверждается решением Роспатента от 19.08.2010. Следовательно, вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] до степени их смешения в отношении однородных услуг, правомерно указанный в решении Роспатента, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения качестве товарного знака в отношении части услуг 36 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам

решила:

**удовлетворить возражение от 26.07.2010, отменить решение Роспатента от 27.10.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008713623/50 в отношении следующего перечня услуг:**

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

(526) Страхование.

(591) синий, красный, белый

(511) 36 – страхование; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; посредничество при страховании.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на  
1 л. в 1 экз.