

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 апреля 2003 г. № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08 мая 2003 г., № 4520, рассмотрела возражение от 30.05.2005 против действия регистрации № 218717 товарного знака «ПАТЕНТ ГАРАНТ», поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Гарант-Сервис», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Оспариваемая регистрация № 218717 произведена 24.07.2002 по заявке № 2000719198/50 с приоритетом от 28.07.2000, в отношении услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ, перечисленных в перечне свидетельства, выданного на имя ООО «Патент-Гарант», Москва (далее - правообладатель).

В соответствии с изменениями, внесенными 02.11.2005 в регистрацию № 218717, оспариваемое комбинированное обозначение состоит из изображения куба без нижней грани, развернутого на $\frac{3}{4}$. На верхней грани куба расположена заглавная буква «П», выполненная белым цветом на черном фоне. На передней грани можно выделить стилизованную букву «Г». В нижней части обозначения помещены словесные элементы «ООО «Патент-Гарант», воспроизводящие фирменное наименование правообладателя. При этом слова «ПАТЕНТ» и «ГАРАНТ» расположены одно под другим в две строки с противоположным наклоном букв. Аббревиатура «ООО» имеет вертикальное расположение слева от слов «ПАТЕНТ» и «ГАРАНТ».

Правовая охрана знаку предоставлена в черном, белом и зеленом цветовом сочетании. Элементы знака «ООО», «ПАТЕНТ» и «ГАРАНТ» не являются предметом правовой охраны.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 30.05.2005 выражено мнение о том, что регистрация № 218717 товарного знака «ПАТЕНТ ГАРАНТ» частично произведена в нарушение требований, установленных пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 (далее - Закон).

Лицо, подавшее возражение, считает, что оспариваемый товарный знак «ПАТЕНТ ГАРАНТ» является сходным до степени смешения с принадлежащим ему товарным знаком «ГАРАНТ», признанным общеизвестным в Российской

Федерации с 01.01.1998, регистрационный № 15, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ.

Возражение от 30.05.2005 мотивировано следующими доводами:

- общеизвестный товарный знак «ГАРАНТ» является словесным и входит как элемент в оспариваемый товарный знак «ПАТЕНТ ГАРАНТ» по свидетельству № 218717. Шрифтовое исполнение общеизвестного знака и словесного элемента «ГАРАНТ» не носит оригинального характера, семантическое значение обоих элементов совпадает, следовательно, они являются сходными до степени смешения. В композицию оспариваемого знака «ПАТЕНТ ГАРАНТ» входят два словесных элемента, не образующих устойчивого словосочетания, и общеизвестный товарный знак «ГАРАНТ» сходен до степени смешения с одним из них;

- товарный знак «ГАРАНТ» является общеизвестным, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «программы компьютерные (загружаемые), программное обеспечение». Согласно пункту 3.4 Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания, утвержденных приказом Роспатента от 27.03.1997 № 26, товар «программа» должен признаваться однородным услуго «составление программ». Соответственно, регистрация оспариваемого знака должна быть признана недействительной для услуг 42 класса МКТУ: «разработка программного обеспечения для вычислительных машин; составление программ для вычислительных машин»;

- товарный знак «ГАРАНТ» также признан общеизвестным для входящих в 42 класс МКТУ юридических услуг. В этой связи лицо, подавшее возражение, ссылаясь на определение понятия «юридические услуги», данное в Методических рекомендациях по лицензированию платных юридических услуг, указывает на однородность юридических услуг следующим услугам 42 класса МКТУ оспариваемой регистрации: «юридическая служба; охрана авторских прав; проведение правовых исследований; консультации по вопросам интеллектуальной собственности».

С учетом изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании регистрации № 218717 товарного знака «ПАТЕНТ ГАРАНТ» недействительной частично в отношении следующих услуг 42 класса МКТУ:

«юридическая служба; охрана авторских прав; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; проведение правовых исследований; разработка программного обеспечения для вычислительных машин; составление программ для вычислительных машин».

Правообладатель оспариваемого товарного знака, ознакомленный в установленном порядке с возражением, направил в Палату по патентным спорам отзыв, в котором выразил несогласие с доводами, изложенными в возражении от 30.05.2005.

Отзыв содержит следующие аргументы в защиту оспариваемого знака:

- довод возражения о сходстве сопоставляемых знаков нельзя признать обоснованным в силу того, что элементы «ПАТЕНТ ГАРАНТ» в свидетельстве № 218717 указаны как неохраняемые. Согласно пункту 4.2.1.3 Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство, утвержденных приказом Роспатента от 27.03.1997 № 26, если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов. В данном случае охраноспособным элементом оспариваемого знака является изобразительный элемент, не имеющий никакого сходства со словесным обозначением «ГАРАНТ»;

- кроме того, неохраняемые словесные элементы «ООО ПАТЕНТ ГАРАНТ» и противопоставленный общеизвестный знак «ГАРАНТ» различаются по фонетическому, семантическому и визуальному признакам сходства обозначений. Словосочетание «ООО ПАТЕНТ ГАРАНТ» является устойчивым и имеет самостоятельное семантическое значение, указывающее на фирменное наименование правообладателя. Входящий в его состав элемент «ПАТЕНТ» в силу своего расположения является фонетически более запоминаемым и акцентирующим внимание потребителя, чем элемент «ГАРАНТ». В отличие от противопоставленного словесного знака оспариваемое обозначение «ООО ПАТЕНТ ГАРАНТ» представляет собой сочетание двух слов, выполненное оригинальным шрифтом. Слова расположены одно под другим таким образом, чтобы вызвать ассоциации с формой стрелы;

- правообладатель ссылается на существующую практику экспертизы заявленных обозначений, результатом которой явились регистрации товарных

знаков в отношении однородных товаров и услуг, содержащие в своем составе как охраняемый, так и неохраняемый словесный элемент «ГАРАНТ»: № 216066 «GARANT-INTERNET», № 208149 «СИТИ ГАРАНТ», № 206477 «Частное охранное предприятие «Гарант»;

- необходимо учитывать, что услуги по программированию и юридические услуги, имеют специфический круг потребителей и не относятся к услугам повседневного спроса. Как правило, услуги такого рода оказываются на основании договора, заключенного в письменной форме. Повышенное внимание потребителя при выборе организации, способной оказывать подобные услуги, доказывает невозможность смешения потребителем сравниваемых знаков.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения от 30.05.2005.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, 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 приоритета заявки № 2000719198/50 на регистрацию товарного знака «ПАТЕНТ ГАРАНТ» (28.07.2000) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, № 989 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными или заявленными на регистрацию в Российской Федерации на имя другого лица в отношении однородных товаров.

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.

Пунктом 14.4.2.4. Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями, 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. настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно вышеприведенному пункту 14.4.2.2. Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим). При этом признаки, перечисленные в настоящем пункте, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Оспариваемое комбинированное обозначение «ПАТЕНТ ГАРАНТ» состоит из изображения куба без нижней грани, стилизованного под объемную обрисовку буквы «П», и расположенных в нижней части обозначения словесных элементов «ООО «Патент-Гарант», воспроизводящих фирменное наименование правообладателя. Слова «ПАТЕНТ» и «ГАРАНТ» расположены одно под другим в две строки с противоположным наклоном букв. Аббревиатура «ООО» имеет вертикальное расположение слева от слов «ПАТЕНТ» и «ГАРАНТ».

Зарегистрированное обозначение охраняется в черном, белом и зеленом цветовом сочетании. Элементы знака «ООО», «ПАТЕНТ» и «ГАРАНТ» не являются предметом правовой охраны.

Доминирующее пространственное положение в оспариваемом товарном знаке занимает изобразительный элемент, на который приходится приблизительно 4/5 площади всего обозначения. Неохраняемые словесные элементы помещены в нижней части знака, а верх и центр анализируемого обозначения заняты изобразительным элементом.

Противопоставленный общеизвестный товарный знак «ГАРАНТ» является словесным обозначением, выполненным стандартным шрифтом.

Следует признать, что словесный элемент «ГАРАНТ» действительно фигурирует в составе оспариваемого товарного знака, однако он занимает

весьма несущественное пространственное положение в нижней части зарегистрированного обозначения. Данный элемент является частью указания на фирменное наименование правообладателя «ООО «Патент-Гарант», и в данном случае не несет самостоятельной смысловой нагрузки.

Наиболее важным является тот факт, что словесный элемент «ГАРАНТ» в оспариваемом товарном знаке не является предметом правовой охраны.

При сравнительном анализе вышеуказанных обозначений необходимо опираться на существующий унифицированный подход, используемый при сравнении обозначений, состоящих из охраняемых и неохранных словесных элементов. Согласно пункту 4.2.4.2. Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство¹, если обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов.

Ввиду того, что словесный элемент «ГАРАНТ» не является объектом правовой охраны в составе регистрации № 218717, он не может сопоставляться с охраняемым общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком № 15.

Палатой по патентным спорам также учтено, что неохранный элемент «ГАРАНТ» занимает незначительное пространственное положение в составе регистрации № 218717 комбинированного товарного знака. Данный элемент в спорном знаке по свидетельству № 218717 не несет самостоятельного смыслового значения, будучи лишь частью указания на фирменное наименование правообладателя – ООО «Патент-Гарант».

Охраняемый изобразительный элемент товарного знака по свидетельству № 218717 не является сходным до степени смешения с общеизвестным словесным товарным знаком «ГАРАНТ». Сопоставляемые зарегистрированные обозначения в целом также не могут быть признаны сходными до степени смешения.

Отсутствие сходства сравниваемых знаков до степени смешения снимает необходимость проведения анализа однородности товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ, поименованных в охранных документах обоих знаков.

¹ Н.П.Грешнева, В.В.Орлова. Методические рекомендации по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство. Издание 2-е. М.: ИНИЦ Роспатента. 1999

Таким образом, у Палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания обоснованными доводов возражения о несоответствии регистрации № 218717 товарного знака «ПАТЕНТ ГАРАНТ» требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Изложенные в Особом мнении доводы об однородности товаров и услуг не могут быть приняты во внимание по причине отсутствия сходства сравниваемых знаков, что уже было отмечено выше.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Отказать в удовлетворении возражения от 30.05.2005 и оставить в силе регистрацию № 218717 знака «ПАТЕНТ ГАРАНТ».