

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела поступившее 22.09.2017 возражение ООО «Агентство Коммерческой Безопасности – Мост» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016700450, при этом установила следующее.

Регистрация обозначения в качестве товарного знака по заявке №2016700450 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 11.01.2016 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение



состоит из слова «МОСТ», выполненного заглавными буквами русского алфавита, под которым расположено стилизованное изображение моста в виде пяти равносторонних треугольников, под которым расположено неохраняемое словесное обозначение «Агентство коммерческой безопасности», выполненное мелким шрифтом и расположенное на двух строках.

Роспатентом 30.05.2017 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака на основании заключения по результатам экспертизы,

согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что



заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя иных лиц и имеющими более ранний приоритет



комбинированным товарным знаком по свидетельству №526244 [1] в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ, словесными товарными знаками «МОСТ», «MOST» и комбинированным товарным знаком



со словесным элементом «МОСТ» по свидетельствам №№545292, 545293 и 545294[2-4] в отношении однородных услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ, а



также комбинированным товарным знаком по свидетельству №240312[5] в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 45 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем 22.09.2017 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленные экспертизой товарные знаки и заявленное обозначение имеют следующие отличия: ни в одном из товарных знаков [1-5] не содержится словесного обозначения «АГЕНТСТВО КОММЕРЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», которое, хотя и является неохраняемым элементом обозначения, способно влиять на различия знаков, в то время как в товарных знаках [1, 5] присутствуют другие

словесные элементы «НАДЕЖНЫЙ ПУТЬ К УСПЕХУ», «ИНТЕР» и «ЛОГИСТИКА» соответственно;

- заявленное обозначение и товарные знаки [1, 3] отличаются по семантическому критерию, поскольку слово «Most» в английском языке с добавлением к нему определенного артикля «the» используется для создания превосходной степени прилагательных, имеющих более трех слогов, и имеет значение «самый», а также используется в качестве существительного, означающего «большинство», они отличаются также и графически за счет использования букв разных алфавитов, разного цвета (знак [1]) и разного вида шрифта;

- сравниваемые обозначения имеют в своем составе отличающиеся изобразительные элементы;

- несмотря на наличие в сравниваемых знаках сходных словесных элементов, благодаря указанным отличиям заявленное обозначение и товарные знаки [1-5] в целом воспринимаются как различные и не ассоциируются друг с другом, следовательно, не могут быть признаны сходными до степени смешения;

- указанное выше подтверждается практикой Роспатента и судебной практикой;

- обозначение «Мост» использовалось заявителем, а ранее его правопреемником в составе фирменного наименования при оказании юридических услуг с 1998 г., т.е. ранее даты приоритета противопоставленных товарных знаков.

В возражении изложена просьба о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 45 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (11.01.2016) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и

рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

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.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации, круг потребителей и другие признаки.



Заявленное обозначение «МОСТ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, под которым размещены изобразительный элемент в виде стилизованного моста и словосочетание «АГЕНТСТВО КОММЕРЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», расположенное на двух строках.

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016700450 в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-5] в отношении однородных услуг 35, 36, 45 классов МКТУ.

Согласно возражению государственная регистрация по заявке №2016700450 испрашивается для услуг 45 класса МКТУ, указанных в перечне заявки. В связи с этим анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением подлежат товарные знаки [2-5]. Товарный знак [1] зарегистрирован для услуг 35, 36 и 39 классов МКТУ и не содержит в перечне услуг 45 класса МКТУ.

Товарный знак [2] представляет собой слово «МОСТ», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для широкого перечня товаров и услуг, в том числе для услуг 45 класса МКТУ - услуги юридические; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц;

персональные и социальные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц, включенные в 45 класс.

Товарный знак [3] представляет собой слово «**MOST**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Знак зарегистрирован для широкого перечня товаров и услуг, в том числе для услуг 45 класса МКТУ - услуги юридические; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц; персональные и социальные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц, включенные в 45 класс.



Товарный знак [4] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из слова «МОСТ», расположенного в нижней части квадрата, над которым размещен изобразительный элемент в виде двух сегментов, разделенных прямой линией. Товарный знак зарегистрирован для широкого перечня товаров и услуг, в том числе для услуг 45 класса МКТУ - услуги юридические; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц; персональные и социальные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц, включенные в 45 класс.



Товарный знак [5] также является комбинированным и состоит из слова «МОСТ», который пересекает кривая незамкнутая линия, словесного элемента «ИНТЕР» и слова «ЛОГИСТИКА», являющегося неохраняемым элементом знака, расположенных над и под словом «МОСТ» соответственно и выполненных буквами, имеющими существенно меньший размер по сравнению с буквами, которыми выполнено слово «МОСТ». Товарный знак зарегистрирован, в частности, для услуг 42 класса МКТУ – юридическая служба; консультации по вопросам безопасности; консультации по вопросам

интеллектуальной собственности; лицензирование объектов интеллектуальной собственности.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и товарных знаков [2-5] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2, 4, 5] содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «МОСТ», доминирующий в знаках или являющийся единственным элементом и выполняющий в них основную индивидуализирующую функцию. В комбинированных обозначениях, каковыми являются заявленное обозначение и товарные знаки [4-5], именно словесный элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя, поскольку он легче запоминается, и, как правило, является главным средством индивидуализации товара. Выполнение указанного словесного элемента стандартным шрифтом буквами русского алфавита сближает сравниваемые обозначения визуально. Что касается входящего в состав заявленного обозначения словосочетания «АГЕНТСТВО КОММЕРЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ», указанного заявителем в качестве неохраняемого элемента знака, то оно является слабым элементом знака, не способным индивидуализировать услуги, также как и словесные элементы «ИНТЕР» и «ЛОГИСТИКА», включенные в состав знака [5]. Сходство заявленного обозначения с товарным знаком [3] обусловлено фонетическим тождеством доминирующего словесного элемента «МОСТ» со словесным товарным знаком «MOST», который представляет собой транслитерацию слова «МОСТ» буквами латинского алфавита, что подтверждается описанием знака в заявке на регистрацию указанного товарного знака, и вряд ли может восприниматься средним российским потребителем как лексическая единица английского языка, учитывая фирменное наименование правообладателя знака – ЗАО «МОСТ».

Таким образом, сходство сравниваемых обозначений обусловлено их сходством по фонетическому и семантическому признакам сходства словесных

обозначений. Следовательно, они являются сходными до степени смешения, так как ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые графические отличия.

Услуги 45 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация (арбитраж; исследования юридические; консультации по вопросам безопасности; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование интеллектуальной деятельности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; проверка состояния безопасности предприятий; регистрация доменных имен [услуги юридические]; сбор информации о физических лицах; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические) и для которых зарегистрированы товарные знаки [2-5] (услуги юридические; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц; персональные и социальные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц, включенные в 45 класс; юридическая служба; консультации по вопросам безопасности; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; лицензирование объектов интеллектуальной собственности) являются однородными, поскольку они относятся к одним родовым группам (юридические услуги, консультативные услуги, службы безопасности), имеют одинаковое назначение (защита имущества и индивидуальных лиц), имеют один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что в возражении не оспаривается.

С учетом установленного сходства обозначений существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о происхождении сравниваемых услуг из одного источника происхождения и, как следствие, о смешении их в гражданском обороте, следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В отношении довода заявителя о практике Роспатента, касающейся зарегистрированных товарных знаков со словом «МОСТ/MOST» следует отметить, что каждый знак индивидуален и правомерность его регистрации рассматривается отдельно в каждом конкретном случае. Приведенные заявителем судебные акты не относятся к рассматриваемому делу и не имеют преюдициального значения.

Что касается довода возражения об использовании заявителем обозначения «Мост» в составе фирменного наименования при оказании юридических услуг ранее дат приоритета противопоставленных товарных знаков, то указанное обстоятельство может служить основанием для оспаривания указанных товарных знаков в установленном порядке.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.09.2017, оставить в силе решение Роспатента от 30.05.2017.