

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 19.03.2010 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007730817/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007730817/50 с приоритетом от 05.10.2007 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «Юридический центр «ПРИС», Москва (далее - заявитель) в отношении товаров 45 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее щит, обрамленный кромкой золотистого цвета, в верхней части которого расположена аббревиатура «ПРИС». Щит разделен вертикально на две равные части, левая часть – зеленого цвета, а правая – белого. На стыке цветов в середине размещены две перекрещенные дуги, при этом на зеленой части щита белая часть дуг, а на белой – зеленая. Буквы «П» и «Р» расположены на зеленой части щита и имеют белую окраску, а буквы «И» и «С» расположены на белой стороне щита и имеют зеленый цвет.

Роспатентом 09.02.2010 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007730817/50 для заявленных услуг 45 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным для услуг 42 класса МКТУ на имя Закрытого акционерного общества «ПРИЗ» комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ПРИЗ» по свидетельству №225398 [1] с приоритетом от 24.04.2001.

В возражении от 09.02.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесные элементы «ПРИЗ» и «ПРИС» имеют различное звучание, написание и смысловую нагрузку;
- при регистрации противопоставленного товарного знака со словесным элементом «ПРИЗ» по свидетельству №225398 экспертизой не учитывалось наличие обозначения «ПРИС» по заявке №97706641/50 с более ранним приоритетом;
- заявителем в 1994 году выпущена база данных «ПРИС», которая защищена в соответствии со статьей 4 Закона РФ от 23.09.1992г. №3523-1;
- правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для услуг 45 класса МКТУ, тогда как в перечне регистрации №225398 указаны услуги 42 класса МКТУ;
- услуги разделены на различные классы, оплачиваемые каждый самостоятельной госпошлиной, в этой связи они не могут быть признаны одними и теми же услугами;
- решение о регистрации товарного знака «ПРИЗ» по свидетельству №225398 незаконно, так как это слово является общепринятым термином (символом);

- заявитель с 1993 года предоставляет юридические услуги в нескольких регионах Российской Федерации с использованием обозначения по заявке №2007730817/50;

- отсутствие регистрации рассматриваемого обозначения препятствует возможности требовать прекращения использования этого обозначения конкурентами, которые, пользуясь деловой репутацией заявителя, предоставляют собственные услуги под его именем.

К возражению приложены следующие материалы:

- решение о регистрации товарного знака по заявке №97706641, на 2 л. [1];

- свидетельство об отраслевой регистрации разработки №1500, на 1 л. [2];

- лицензия №451 от 22.12.1995, на 1 л. [3];

- свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01 июля 2002 года, на 1 л., на 1 л. [4];

- решение участника ООО «Юридический центр «ПРИС», на 1 л. [5];

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, на 3 л. [6].

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.02.2010 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2007730817/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

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

С учетом даты приоритета (05.10.2007) заявки №2007730817/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), а

также Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 и имеющими более ранний приоритет.

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.

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).

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в

обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из щита с золотистым контуром, разделенного вертикально на две симметричные половины зеленого и белого цвета. В верхней части щита расположен словесный элемент «ПРИС». Под словесным

элементом в центральной части щита размещены две пересекающиеся дуги. Буквы «П», «Р» и часть дуг, размещенные в левой части щита, выполнены белым цветом на зеленом фоне, а буквы «И», «С» и часть дуг, размещенные в правой половине щита, выполнены зеленым цветом на белом фоне. Правовая охрана заявленного обозначения в отношении услуг 45 класса МКТУ «юридические услуги».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного, в том числе, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ на имя иного лица товарного знака [1].

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение в виде шестиугольника, в который вписаны овал и словесный элемент «ПРИЗ». Словесный элемент и контур шестиугольника выполнены розовым цветом, а контур овала – синим цветом.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и товарного знака [1] было установлено следующее.

Звуковой анализ показал, что словесные элементы сопоставляемых обозначений «ПРИС»/«ПРИЗ» [1] являются фонетически сходными, поскольку совпадает большая часть звуков, расположенных в одинаковом порядке. Однако данное обстоятельство не свидетельствует об ассоциировании обозначений друг с другом в целом.

Данный вывод основывается на том, что словесный элемент «ПРИЗ» [1] является лексической единицей русского языка (приз – 1. награда победителю в состязании; 2. в международном праве: корабль или иное имущество, захваченное в море во время войны и переходящее в собственность захватившего, морской трофей, см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 609), тогда как словесный элемент «ПРИС» заявленного обозначения не имеет смыслового значения.

Поскольку оба словесных элемента выполнены буквами русского алфавита, для российского потребителя не составит затруднений различить слово с определенным смысловым значением и фантазийный словесный элемент. В

силу изложенного нет оснований считать сравниваемые обозначения семантически сходными.

Визуальное различие знаков обусловлено комбинированием словесных элементов с принципиально различными изобразительными элементами (стилизованный щит – в заявленном обозначении и сочетание простых геометрических фигур – в противопоставленном товарном знаке [1]), а также использованием различной цветовой гаммы.

Таким образом, анализируемые знаки не являются сходными в целом, поскольку имеются существенные семантические и графические отличия.

Отсутствие сходства обозначений снимает необходимость проведения анализа услуг на предмет их однородности.

Резюмируя изложенное выше, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона и, соответственно, для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2007730817/50 в отношении услуг 45 класса МКТУ.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 19.03.2010, отменить решение Роспатента от 09.02.2010, зарегистрировать обозначение по заявке №2007730817/50 в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:

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

(591) золотистый, зеленый, белый.

(511)
45 - Юридические услуги.

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