

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 № 4520, рассмотрела возражение от 01.09.2009, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Турбо-Центр», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2006719615/50 от 27.05.2009 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 05.07.2006 по указанной заявке испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 36, 37, 38, 39 классов МКТУ, приведенных в заявке.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ОБУХОВ-ЦЕНТР», выполненное прописными кириллическими буквами черного цвета, стандартным шрифтом.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения, которое мотивировано несоответствием обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, статьи 10 bis Парижской конвенции.

Данное заключение обосновано следующими доводами:

- согласно информации, полученной из сети Интернет, заявленное обозначение воспроизводит оригинальную часть фирменного наименования группы компаний «ОБУХОВ», г. Москва;

- компания «ОБУХОВ» основана в 1995 году и является самым крупным монобрендовым центром «Volvo» в мире, а обозначение «ОБУХОВ-ЦЕНТР» используется данной компанией для индивидуализации услуг, однородных заявленным услугам 36, 37, 38, 39 классов МКТУ;

- группа компаний «ОБУХОВ» известна на российском рынке более 10 лет, оказывает широкий спектр услуг, связанных как непосредственно с продажей автомобилей, так и с их сервисным обслуживанием, кредитованием, страхованием, сдачей в аренду и т.п.;

- словесный элемент «ЦЕНТР» заявленного обозначения является его слабой частью, внимание потребителя акцентируется на словесном элементе «ОБУХОВ», поскольку на него падает логическое ударение;

- при оценке однородности заявленных услуг, оказываемых группой компаний «ОБУХОВ», учитывалась возможность введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 01.09.2009, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.05.2009. Доводы возражения сводятся к следующему:

1) обозначение «ОБУХОВ-ЦЕНТР» является семантически нейтральным по отношению к заявленным услугам 36, 37, 38, 39 классов МКТУ и не может вызывать у потребителя какие-либо ассоциации, не соответствующие действительности;

2) перечень заявленных услуг 36, 37, 38, 39 классов МКТУ включает в основном услуги, связанные со страхованием, финансовой деятельностью, строительством, телекоммуникациями, доставкой и хранением товаров на складах;

3) согласно сайту группы компаний «ОБУХОВ» существуют четыре автоцентра (самый крупный – «Volvo Car City»), специализирующихся на обслуживании и ремонте автомобилей только марки «Volvo»;

4) согласно рейтингу российских дилерских холдингов по данным журнала «АвтоБизнесРевю» (№ 6, 2009) группа компаний «ОБУХОВ» не входит в число 25 крупнейших автодилеров России за 2008 год;

5) группа компаний «ОБУХОВ» не является широко известной, в связи с этим отсутствует возможность введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

6) государственная регистрация заявленного обозначения в качестве знака обслуживания не противоречит положениям статьи 10 – bis Парижской конвенции, поскольку группа компаний «ОБУХОВ» и организация заявителя не являются конкурентами, так как компании ведут деятельность в разных отраслях рынка;

7) в решении Роспатента не был противопоставлен заявленному обозначению в отношении услуг 37 и 39 классов МКТУ, относящихся к сфере автобизнеса, товарный знак «Обухов» по свидетельству № 238088 с приоритетом от 26.07.2001, зарегистрированный ранее на имя Закрытого акционерного общества «Обухов Автоцентр», Москва;

8) в число оснований, проверяемых на стадии экспертизы заявленного на государственную регистрацию обозначения, не входит проверка обозначения, тождественного или сходного до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением;

9) перечень заявленных услуг 36, 37, 38, 39 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация знака обслуживания «ОБУХОВ-ЦЕНТР», отражает направления деятельности организации заявителя;

10) основным направлением деятельности заявителя является создание коммерческой недвижимости, начиная с приобретения земли, координации проектирования и строительства зданий и заканчивая подготовкой и сдачей в

аренду бизнес-центров и складских терминалов, а также их обслуживанием посредством страхования и финансового сопровождения;

11) компания заявителя работает с 1997 года, является крупнейшим оператором рынка коммерческой недвижимости, широко известна в Санкт-Петербурге, имеет ряд наград («Девелопер года» и т.п.), ввела в эксплуатацию 3 бизнес-центра классов «А» и «В» площадью от 12000 до 45000 квадратных метров, предлагает в аренду площади в абсолютно новых бизнес-центрах и складских терминалах;

12) заявленное на регистрацию обозначение «ОБУХОВ-ЦЕНТР» используется заявителем в качестве названия первого в Санкт-Петербурге бизнес-центра класса «В+» общей площадью 34800 квадратных метра, функционирующего с 2007 года;

13) минимальная площадь, сдаваемая в аренду, составляет 30 квадратных метров, при этом для удобства арендаторов существует возможность перепланировки офисного пространства;

14) высококачественное техническое обслуживание бизнес-центра «ОБУХОВ-ЦЕНТР» позволяет ему претендовать на роль главного офисного центра восточной части Санкт-Петербурга;

15) существует различие в географии предоставления заявителем услуг, что исключает возможность введения потребителей в заблуждение.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие копии материалов:

- решения об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2006719615/50 – на 3 л. (1);

- сведений о товарном знаке «Обухов» по свидетельству № 238088 – на 3 л. (2);

- данных журнала «АвтоБизнесРевю», № 6, 2009 – на 3 л. (3);

- сведений относительно функционирования бизнес-центра «ОБУХОВ-ЦЕНТР» - на 8 л. (4);

- сведений относительно деятельности группы компаний «ОБУХОВ» – на 6 л. (5).

На основании изложенного в возражении содержится просьба отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве знака обслуживания в отношении всех услуг 36, 37, 38, 39 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

На заседании коллегии, состоявшемся 21.12.2009, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решении Роспатента. Указанные дополнительные обстоятельства являются препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в соответствии с положением, предусмотренным пунктом 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенным Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон). А именно, заявленное обозначение по заявке № 2006719615/50 является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «Обухов» по свидетельству № 238088 в отношении услуги 39 класса МКТУ «услуги автоводителей». Данная услуга является однородной услугам 39 класса МКТУ «перевозка грузовым автотранспортом; посредничество при перевозках» заявленного обозначения. В связи с этим заседание коллегии было перенесено и состоялось 15.02.2010 с предварительным извещением заявителя уведомлением № 2006719615/50 от 28.12.2009. На заседании коллегии, состоявшемся 15.02.2010, заявитель выразил согласие с

вышеуказанными дополнительными обстоятельствами и поддержал мотивы, изложенные в возражении от 01.09.2009.

Изучив материалы дела и выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 01.09.2009, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (05.07.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает вышеупомянутый 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 абзацами 1 и 2 пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 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 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).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: 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, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

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

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

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «ОБУХОВ-ЦЕНТР», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, выполнено в два слова, разделенных дефисом. «Сильным» элементом заявленного обозначения «ОБУХОВ-ЦЕНТР» является элемент «ОБУХОВ» в силу своей оригинальности. Элемент «ЦЕНТР» является «слабым» элементом заявленного обозначения в силу своего смыслового значения: центр - место или учреждение, отдел и т.п., сосредоточивающие управление какой-либо отраслью знаний или практической деятельностью (см. сайт сети Интернет: <http://slovari.yandex.ru>). Индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет «сильный» элемент «ОБУХОВ».

Регистрация обозначения испрашивается в отношении услуг 36, 37, 38, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки № 2006719615/50.

Информационные материалы сети Интернет (<http://www.obuhov.ru>), документы (5) свидетельствуют о том, что группа компаний «ОБУХОВ», включающая в свое название оригинальную часть заявленного обозначения «ОБУХОВ», осуществляет свою деятельность с 1995 года в области сервисного и технического обслуживания автомобилей марки «VOLVO» до даты приоритета заявленного обозначения. Вместе с этим, согласно материалам возражения от 01.09.2009, данным сети Интернет (например, <http://www.dp.ru>; <http://www.actinfo.ru>) деятельность компании заявителя связана со строительством, сдачей в аренду нежилых помещений, операциями

с недвижимым имуществом и т.п. (с 1997 года на рынке). Изложенное позволяет коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод о том, что услуги, предоставляемые заявителем и группой компаний «ОБУХОВ», находятся в разных сегментах рынка, имеют различные условия их оказания и круг потребителей, что свидетельствует об отсутствии однородности сравниваемых услуг. Следовательно, у потребителя не возникнут ложные ассоциации относительно лица, оказывающего услуги.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения «ОБУХОВ-ЦЕНТР» требованиям пункта 3 статьи 6 Закона является ошибочным.

Относительно выдвинутых дополнительных оснований для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания, предусмотренных пунктом 1 статьи 7 Закона, коллегия Палаты по патентным спорам отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак «Обухов» (1) по свидетельству № 238088 с приоритетом от 26.07.2001 выполнен стилизованным шрифтом буквами русского алфавита, первая буква исполнена заглавной, остальные буквы выполнены строчными. Правообладателем знака (1) является Закрытое акционерное общество «Обухов Автоцентр», г. Москва. Правовая охрана предоставлена знаку (1) в красном цветовом сочетании, в том числе в отношении услуг 39 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ «сильного» элемента «ОБУХОВ» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) на тождество и сходство показал фонетическое и семантическое тождество слова «ОБУХОВ» и визуальное сходство сравниваемых словесных составляющих, обусловленное использованием при их написании букв одного алфавита (русский).

На основании вышеизложенного, заявленное обозначение и противопоставленный знак (1) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, с чем заявитель выразил согласие.

Услуга 39 класса МКТУ «услуги автоводителей» заявленного обозначения и услуги 39 класса МКТУ «перевозка грузовым автотранспортом; посредничество при перевозках» противопоставленного знака (1) имеют одинаковое назначение, относятся к одному родовому понятию (услуги по перевозке), имеют один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными, с чем заявитель выразил согласие.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 01.09.2009, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 27.05.2009 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2006719615/50 в качестве знака обслуживания для следующих услуг:

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

(511) 36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью, агентства кредитные, агентства по взысканию долгов, агентства по операциям с недвижимым имуществом, агентства таможенные, анализ финансовый, аренда ферм и сельхозов, аренда финансовая, банки сберегательные, бюро квартирные, взыскание арендной платы, выпуск дорожных чеков, выпуск кредитных карточек, выпуск ценных бумаг, инвестирование, информация по вопросам страхования, информация финансовая, клиринг, консультации по вопросам страхования, консультации по вопросам финансов, котировки биржевые, ликвидация торгово-промышленной деятельности, маклерство, менеджмент финансовый, обмен денег, обслуживание по дебетовым карточкам, обслуживание по кредитным карточкам, операции банковские через интернет, операции факторные, организация денежных сборов, оценка антиквариата, оценка драгоценностей, оценка марок, оценка недвижимого имущества, оценка предметов нумизматики, оценка произведений искусства, оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество], перевод денежных средств в системе электронных расчетов, поручительство, посредничество биржевое, посредничество

при операциях с недвижимостью, посредничество при страховании, предоставление ссуд, предоставление ссуд под залог, проверка подлинности чеков, сбор благотворительных средств, сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений, сдача квартир в аренду, спонсорство финансовое, ссуды ипотечные, ссуды с погашением в рассрочку, управление жилым фондом, управление недвижимостью, услуги актуариев, услуги банковские, услуги по выплате пенсий, услуги попечительские, учреждение взаимовыгодных, финансирование, хранение в сейфах, хранение ценностей, экспертиза налоговая.

- 37 - информация по вопросам строительства, монтаж строительных лесов, надзор контрольно-управляющий за строительными работами, работы каменно-строительные, снос строительных сооружений, сооружение и ремонт складов, строительство, строительство промышленных предприятий.
- 38 - телекоммуникации, агентства печати новостей, вещание телевизионное, вещание телевизионное кабельное, доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы], информация по вопросам дистанционной связи, маршрутизации и соединения телекоммуникационные, обеспечение доступа в интернет [услуги провайдеров], обеспечение телекоммуникационного подключения к интернету, передача сообщений, передача сообщений и изображений с использованием компьютера, передача срочных объявлений, передача телеграмм, почта электронная, прокат аппаратуры для передачи сообщений,

прокат модемов, прокат оборудования для телекоммуникационной связи, прокат телефонных аппаратов, прокат факсимильных аппаратов, радиовещание, связь волоконно-оптическая, связь радиотелефонная, связь с использованием компьютерных терминалов, связь спутниковая, связь телеграфная, связь телефонная, связь факсимильная, служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи], телеконференции [интернет], услуги абонентской телеграфной службы, услуги по предоставлению телеграфной связи.

39 - доставка товаров, доставка пакетированных грузов, информация по вопросам перевозок, информация по вопросам хранения товаров на складах, работы погрузочно-разгрузочные, сдача в аренду складов, хранение товаров на складах, экспедирование грузов.

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