

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 23.01.2019, поданное ООО МКЦ «Фаворит», г. Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017726854 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2017726854, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.07.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.10.2018 о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «изучение рынка». В отношении иных заявленных услуг 35 класса МКТУ Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:



- товарным знаком «**ФАВОРИТ**» по свидетельству №492756 (с приоритетом от 04.07.2011) (1), зарегистрированным на имя Носкова В.В., г.Магнитогорск, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- товарным знаком «**СПВО ФАВОРИТ**» по свидетельству №392587 (с приоритетом от 14.12.2007) (2), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ. Правообладателем знака (2) является АО «Концерн воздушно-комической обороны «Алмаз-Антей», г. Москва.

Кроме того, было указано на неохраноспособность словесных и цифрового элементов «МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР», «1993» заявленного обозначения (пункта 1 статьи 1483 Кодекса).

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана товарного знака «ФАВОРИТ» (1) в отношении услуг 35 класса МКТУ «бюро по найму» более не действует, в связи с чем указанный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- противопоставленный товарный знак (2) зарегистрирован в отношении услуг, относящихся к менеджменту в сфере бизнеса и административной деятельности в сфере бизнеса, являющихся неоднородными по отношению к заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- менеджмент - это одно из направлений современной экономической науки, направленное на создание, планирование и реализацию плана развития предприятия, организации, фирмы с целью максимизации потенциальной прибыли компании, создания устойчивой системы управления предприятием. Администрирование - это специфический вид управленческой деятельности. Услуги кадровых агентств - это деятельность

организаций, оказывающих услуги по подбору персонала для фирм-заказчиков. Сравнимые услуги характеризуются различным назначением, направлены на разный круг потребителей, объектами услуги выступают разные категории (например, объектом административной деятельности является персонал организации, а объект менеджмента - бизнес-процессы), кроме того, сравниваемые услуги имеют различные каналы реализации;

- товарный знак по свидетельству №392587 зарегистрирован на имя АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз Антей», основная деятельность которого ориентирована на разработку и производство серийной продукции, модернизацию, сопровождение, ремонт и утилизацию комплексов и средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также продукции двойного и гражданского назначения. Заявитель испрашивает предоставление правовой охраны в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных только с кадровыми услугами.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «бюро по найму; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; написание резюме для третьих лиц; согласование деловых контрактов для третьих лиц; тестирование психологическое при подборе персонала; управление деятельностью внештатных сотрудников».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены:

1. Копия решения Роспатента;
2. Копия заявления на сокращение перечня услуг товарного знака по свидетельству №492756 от 09.01.19.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.07.2017) поступления заявки №2017726854 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №

482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: 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 определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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 (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение является комбинированным и состоит из словесных элементов «ФАВОРИТ» и «МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и помещенных на трех строках, а также из изобразительных элементов в виде стилизованного изображения профиля человека, весов и дуги. Изобразительные элементы помещены на фоне восьмиугольника. В правой нижней части заявленного обозначения помещены цифры «1993». Согласно скорректированному заявителем перечню, предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «бюро по найму; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; написание резюме для третьих лиц; согласование деловых контрактов для третьих лиц; тестирование психологическое при подборе персонала; управление деятельностью внештатных сотрудников».

Как правомерно отмечено в решении Роспатента, словосочетание «МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР» в составе заявленного обозначения указывает на видовое наименование предприятия, в связи с чем относится к категории неохраноспособных элементов на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Цифровой элемент «1993» указывает на дату создания предприятия и, поэтому также не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Изложенное заявителем не оспаривается.

В решении Роспатента указано также на несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным до степени смешения с товарными знаками (1-2), правообладателями которых являются иные лица.



Противопоставленный товарный знак « » (1)

является комбинированным и состоит из словесного элемента «ФАВОРИТ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также из изобразительных элементов виде прямой и изогнутых линий красного и черного цветов. Правовая охрана предоставлена в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный товарный знак « » (2)

является комбинированным и состоит из буквенного («СПВО») и словесного («ФАВОРИТ») элементов, выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также из помещенного между ними изобразительного элемента в виде креста, выполненного на фоне четырехконечной звезды. Между элементами «СПВО» и «ФАВОРИТ» помещены три косые линии. Правовая охрана знаку (2) предоставлена в отношении, в том числе, услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Как заявленное обозначение, так и противопоставленные ему товарные знаки (1-2) представляют собой комбинированные обозначения. В случае восприятия обозначений, состоящих из словесных и изобразительных элементов, внимание потребителя в первую очередь концентрируется на словесных элементах, по которым происходит запоминание знака, в то время как восприятие изобразительных элементов вторично. Таким образом, при анализе сходства знаков оценивается, в первую очередь, сходство их словесных элементов, при этом наибольшее значение имеют охраняемые «сильные» элементы знаков. Элементом, несущим основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении и противопоставленных ему товарных знаках (1-2), является словесный элемент «ФАВОРИТ». Восприятие словесных элементов «МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР» в составе заявленного обозначения снижено за счет исполнения их в

нижней части знака мелким шрифтом, кроме того, указанное словосочетание относится к неохраняемым элементам обозначения. В состав знака (2) включен буквенный элемент «НПВО», который также относится к категории неохраноспособных, в связи с чем обладает слабой индивидуализирующей функцией.

Таким образом, элементами, по которым заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1-2) в первую очередь запоминаются потребителями, являются фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ФАВОРИТ». Указанное свидетельствует о сходстве данных обозначений в целом, что заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, в возражении выражено мнение о том, что услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и зарегистрированы знаки (1-2), не являются однородными.

Необходимо отметить, что согласно изменениям, внесенным в Государственный реестр товарных знаков, знаков обслуживания 25.02.2019, по заявлению правообладателя знака (1) из перечня товаров и услуг противопоставленного товарного знака (1) были исключены услуги 35 класса МКТУ «бюро по найму». Следует согласиться с заявителем в том, что иные услуги 35 класса МКТУ «агентства по коммерческой информации; аудит; ведение автоматизированных баз данных; изучение общественного мнения; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; обзоры печати; поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; работы машинописные; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по переезду предприятий; фотокопирование» знака (1) не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «бюро по найму; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; написание резюме для третьих лиц; согласование деловых контрактов для третьих лиц; тестирование психологическое при подборе персонала; управление деятельностью внештатных сотрудников» заявленного обозначения. Так, предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении кадровых услуг, тогда как знак (1) зарегистрирован в отношении услуг информационно-справочных, предоставляемых коммерческим потребителям, услуг в области бухгалтерского учета, услуг по сбору и систематизации информации во Всемирной сети, услуг по исследованию

рынка, прокатных услуг, услуг конторских и секретарских, услуг по переезду предприятий, что свидетельствует о различном назначении сравниваемых видов услуг. Кроме того, упомянутые услуги оказываются различными лицами (кадровым агентством, с одной стороны, и предприятиями, оказывающими бухгалтерские услуги, компаниями, занимающимися исследованиями, организациями, осуществляющими предоставление прокатных услуг, лицами, оказывающими услуги по переезду предприятий и т.д., с другой стороны). Сравнимые услуги оказываются в отношении различного круга потребителей (лица, заинтересованные в поиске работы или найме сотрудника на работу, с одной стороны, и лица, нуждающиеся в бухгалтерских, прокатных, исследовательских услугах, услугах по переезду предприятий и т.д.). Более того, упомянутые услуги не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, а также не имеют совместную встречаемость в гражданском обороте. Резюмируя изложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и знак (1) предназначены для маркировки неоднородных видов услуг, в связи с чем отсутствуют основания для вывода об их смешении на рынке, ввиду чего заявленное обозначение и противопоставленный ему товарный знак по свидетельству №492756 не признаются сходными до степени смешения.

Услуги 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса» знака (2) также не являются однородными услугами 35 класса МКТУ заявленного обозначения. Так, менеджмент в сфере бизнеса представляет собой услуги по прогнозированию, планированию и организации хозяйственной деятельности коммерческой организации для достижения поставленных целей (увеличения своей доли на рынке товаров или услуг, максимизации прибыли). В рамках данной услуги осуществляется оперативный контроль за предприятием, связанный с реально складывающимися обстоятельствами и условиями его деятельности. Коллегия усматривает, что услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения, которые, как было указано выше, относятся к кадровым услугам, не пересекаются в гражданском обороте с упомянутыми выше услугами, касающимися менеджмента в сфере бизнеса, поскольку имеют различную направленность и круг потребителей.

Вместе с тем, коллегия приходит к выводу о том, что услуги 35 класса МКТУ «административная деятельность в сфере бизнеса» знака (2) однородны услугам 35 класса МКТУ заявленного обозначения. Указанное обосновывается следующим.

Как правомерно указывается заявителем, администрирование – это вид управленческой деятельности (администрирование - управление, заведование, умение практически организовывать исполнительно-распределительную и производственную деятельность, см. www.dic.academic.ru). Административная деятельность в сфере бизнеса включает в себя управление, в том числе, и в кадровой сфере. В частности, существует такое понятие как «кадровое администрирование», в процессе которого организация, ее осуществляющая, проводит, в том числе, кадровый аудит трудовых книжек, договоров, должностных инструкций, приказов с целью выявления недочетов и их последующего устранения. Кроме того, лица, проводящие кадровое администрирование, осуществляют прием и оформление сотрудников на предприятие, текущее кадровое администрирование, оценку системы кадрового администрирования, разработку и восстановление кадровой документации, консультационное обслуживание, осуществляемые по заказу третьих лиц (см., например, <https://talentpool.ru/articles/tseli-kadrovogo-administrirovaniya-na-predpriyatii/>, <http://www.unistaff.ru/service/complex/>, <https://www.hr-director.ru/article/67137-kadrovoe-administrirovanie-osnova-raboty-18-m5>). Таким образом, кадровые услуги и административные услуги в сфере бизнеса тесно связаны между собой и могут исходить из единого источника происхождения (например, кадрового агентства). Опасность смешения сравниваемых товаров и услуг высока в силу высокой степени сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака, обусловленного включением в их состав фонетически и семантически тождественного словесного элемента «ФАВОРИТ».

Резюмируя вышеизложенное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение признается сходным до степени смешения с противопоставленным ему товарным знаком (2) в отношении услуг 35 класса МКТУ «бюро по найму; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; написание резюме для третьих лиц; согласование деловых контрактов для третьих лиц; тестирование психологическое при подборе персонала; управление деятельностью внештатных сотрудников» заявленного обозначения, признанных однородными услугам 35 класса МКТУ «административная деятельность в сфере бизнеса» знака (2). В связи с изложенным, заявленное обозначение в отношении вышеприведенных услуг не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод возражения о различных сферах деятельности заявителя и правообладателя противопоставленной регистрации (2) не подлежит учету при формировании вывода о

соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках которого анализируется тождество / сходство сравниваемых обозначений, а также однородность услуг, содержащихся в их перечнях.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.01.2019, оставить в силе решение Роспатента от 17.10.2018.