

Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 07.02.2007, поданное ООО «Бизнес & Арт», г. Белгород (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 26.10.2006 об отказе в регистрации товарного знака «бизнес & Арт» по заявке № 2005702273/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005702273/50 с приоритетом от 04.02.2005 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение составленное из словесных элементов «бизнес & Арт», выполненных буквами русского алфавита специальным утолщенным шрифтом с выделением заглавной буквы в слове «Арт» и разделением слов знаком «&», расположенных в правой части композиции, и изобразительного мотива в виде модифицированного квадрата, поле которого разделено на две части с помощью дугообразного элемента. Верхнее поле, имеющее меньшую площадь, окрашено в желтый цвет, нижнее – в голубой. Дугообразный элемент символизирует фрагмент плодоносящей ветви с листом и крупным стилизованным плодом, который за счет голубых прорисовок по белому полю приобретает сходство с компьютерной мышью.

Заявленное обозначение выполнено в белом, голубом и желтом цветовом сочетании.

Решение экспертизы от 26.10.2006 об отказе в регистрации товарного знака мотивировано несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях

мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее—Закон), а также подпунктов 2.8.1, 14.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, которые утверждены приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 за №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

Доводы экспертизы аргументированы тем, что заявленное обозначение по заявке №2005702273/50 является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров 09 и услуг 35, 37 классов МКТУ с ранее зарегистрированными на имя других лиц:

- товарным знаком «BISNESS» по международной регистрации №562720 [1];
- товарным знаком «ART» по международной регистрации №707461[2];
- товарным знаком «ART» по свидетельству № 148779 [3];
- товарным знаком «APT» по свидетельству №179369 [4];
- товарным знаком «Арт» по свидетельству № 147823 [5];
- товарным знаком «ART» по свидетельству № 192115 [6];
- товарным знаком «ART» по свидетельству № 299070 [7];
- товарным знаком «ART» по международной регистрации № 550214 [8].

Кроме того, в решении указано, что слово «БИЗНЕС» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 6 Закона, поскольку не обладает различительной способностью с силу своего семантического значения (бизнес – предпринимательская экономическая деятельность, приносящая доход, прибыль).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 07.02.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы и указал следующее:

- заявленное обозначение не имеет сходства с противопоставленными товарными знаками ни фонетически, ни визуально, ни семантически, в связи с чем не ассоциируется с противопоставленными знаками;
- каждый из словесных элементов «бизнес» и «Арт», входящих в заявленное обозначение, не занимает в нем доминирующего положения, при этом оба слова

имеют отличительные черты от противопоставленных товарных знаков в части графики, а элемент «&» придает в целом заявленному обозначению отличное от противопоставленных знаков звучание и смысловую окраску;

- заявитель считает неправомерным и противоречивым то, что экспертиза противопоставила заявленному обозначению сходные между собой товарные знаки [2] – [7], включающие словесный элемент «ART», «APT», зарегистрированные в отношении одного и того же класса (35 класс МКТУ);

- заявитель также отмечает, что, признав слово «бизнес» неохраняемым элементом обозначения, экспертиза, тем не менее, противопоставила ему знак «BISNESS» [1], сочтя его сходным до степени смешения;

- заявленное обозначение в сознании потребителей Белгородской области приобрело устойчивую ассоциацию с определенными товарами и услугами, указанными в перечне заявки, что подтверждено представленными рекламными материалами.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 26.10.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака.

К возражению приложены копии рекламных материалов, включающие календарь на 2005 год, фотографии магазина с размещенной на нем рекламой заявителя, рекламную информацию в газетах, информацию о проведении конкурса, фестиваля, спортивных соревнований и других акций, в которых заявитель размещал заявленное обозначение, а также документы (аналитическая справка и письмо начальника «Центра сервиса и продаж» Белгородского филиала ОАО «ЦЕНТРТЕЛЕКОМ»), подтверждающие, что словосочетание «Бизнес & Арт» использовалось заявителем ранее даты подачи заявки №2005702273/50 на товарный знак.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (04.02.2005) поступления заявки №2005702273/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту (2.3.1) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов;

...общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.2) Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

Звуковое, графическое и смысловое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в п/п (а) – (в) пункта (14.4.2.2) Правил, которые могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту (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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесными элементами «бизнес & Арт», выполненными строчными буквами русского алфавита шрифтом, близким к стандартному, с заглавной буквой в слове «Арт», и изобразительным элементом в виде четырехугольника с выпуклыми дугообразными сторонами, поле которого разделено на две части с помощью дугообразного элемента, выполненного в виде ветки с листом и крупным стилизованным плодом, который за счет голубых прорисовок по белому полю приобретает сходство с компьютерной мышью.

Заявленное обозначение выполнено в белом, голубом и желтом цветовом сочетании.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Словесные элементы «бизнес» и «Арт», соединенные амперсандом, образуют единое словосочетание, оригинальность которого подчеркивается использованием наряду со словами, выполненными буквами русского алфавита, знака, обозначающего английский эквивалент союза «и» (амперсанда).

Следует также отметить, что композиция заявленного обозначения включает помимо словесных элементов «бизнес & Арт» изобразительные элементы (компьютерная мышь в виде плода, висящего на ветке), которые наряду со словесными играют существенную роль в индивидуализации товара за счет своей оригинальности, запоминаемости и занимаемого пространства.

Поскольку в заявленном комбинированном обозначении изобразительные и словесные элементы играют равную роль в формировании зрительного образа, нет

оснований для вывода о доминировании в нем какого-либо словесного элемента, например, слова «бизнес» или слова «Арт».

На дату подачи возражения срок действия противопоставленных товарных знаков №№ 147823 [5], 148779 [3] истек, в связи с чем они не могут быть приняты во внимание при анализе на тождество и сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

Противопоставленный знак по международной регистрации №562720 [1] представляет собой словесное обозначение «BISNESS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак выполнен в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана на территории Российской Федерации указанному знаку предоставлена в отношении товаров 09 класса МКТУ – «телефаксы и другие телекоммуникационные аппараты и запасные части к ним».

Противопоставленный знак по международной регистрации №707461[2] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «TOP», «ART», выполненные в оригинальном графическом исполнении буквами латинского алфавита, расположенные друг под другом в две строки, при этом слово «TOP» визуальное выполнено в виде паруса, а слово «ART» выделяется как корпус яхты на фоне изобразительных элементов в виде круга, разделенного на несколько разноцветных секторов.

Знак выполнен в голубом, черном, белом, фиолетовом, темно-синем, голубом, светло-фиолетовом цветовом сочетании. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена в отношении товаров 16 класса и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №179369 [4] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «АРТ» и «ИМИДЖ», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, между которыми расположен изобразительный элемент в виде композиции, заключенной в окружность.

Знак выполнен в черно-белом цвете. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, при этом для услуг 35 класса МКТУ «реклама», «демонстрация товаров» слово АРТ указано как неохраняемый элемент.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №192115 [6] представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «SVART», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита с графическим выделением двух первых букв. Знак выполнен в черно-белом цвете. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 11, 16 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №299070 [7] представляет собой обозначение, которое можно отнести к изобразительному, поскольку за счет использования оригинального шрифта слово «ART» утратило словесный характер и зрительно воспринимается только первая буква «А». Знак выполнен в черно-белом цвете. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров 20 и услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №550214 [8] представляет собой словесное обозначение «ART», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в черно-белом цветовом сочетании. Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку предоставлена в отношении товаров 09 (каска для защиты, очки, комбинезоны для защиты), 12, 25 классов МКТУ.

Вывод экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками нельзя признать обоснованным по следующим причинам.

Несмотря на то, что фонетически знак «BISNESS» [1], входит в заявленное обозначение «бизнес & Арт», с точки зрения семантики и графики следует указать, что наличие второго слова «Арт», связанного со словом «бизнес» амперсандом, и изобразительного элемента, придает заявленному обозначению существенные семантические и визуальные различия, поскольку семантически в них заложены различные понятия, а визуально они производят на потребителя разное общее зрительное впечатление.

Та же ситуация имеет место при анализе заявленного обозначения с противопоставленным знаком «ART» [8]. При этом товары 09 класса МКТУ (каска для защиты, очки, комбинезоны для защиты), в отношении которых он

зарегистрирован, неоднородны товарам 09 класса МКТУ заявленного обозначения, относящимся к компьютерам и компьютерному оборудованию), поскольку относятся к разным родовым понятиям (индивидуальные средства защиты с одной стороны и компьютерное оборудование с другой), имеют разное назначение, и, соответственно, круг потребителей.

Анализ противопоставленных комбинированных товарных знаков [2], [4], [6] показал, что они не сходны с заявленным обозначением ни фонетически, ни визуально, ни семантически, поскольку включенные в них словесные элементы содержат различное количество звуков, букв, слогов, (TOP ART – бизнес & Арт; АРТ ИМИДЖ - бизнес & Арт; SVART - бизнес & Арт), а за счет комбинирования словесных и изобразительных элементов, разного цветового исполнения производят совершенно разное зрительное впечатление и, как следствие, не ассоциируются друг с другом.

Что касается сравнительного анализа заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [7], который воспринимается как изобразительный, то в данном случае следует констатировать прежде всего различие в общем зрительном восприятии.

Отсутствие сходства заявленного обозначения с противопоставленными знаками [1], [2], [4], [6], [7] позволяет не проводить анализ с точки зрения однородности товаров 09 и услуг 35, 37 классов МКТУ.

Относительно охраноспособности слова «бизнес» в составе словосочетания «бизнес & Арт» следует указать следующее.

Можно согласиться с мнением экспертизы, что слово «бизнес», имеющее значение «предпринимательская экономическая деятельность, приносящая доход, прибыль», не обладает различительной способностью в силу своего семантического значения, однако это слово семантически завязано со словом «Арт» и не может восприниматься отдельно от всего знака, в силу чего признание его неохраняемым в составе словосочетания «бизнес & Арт» является некорректным. Кроме того, в целом, это словосочетание несет в себе несколько иную семантику, поскольку включение в него слова «Арт», представляющего собой транслитерацию слова «art» - искусство, мастерство (см. Новый Англо-русский словарь, Москва, «Русский

язык», 1996, с.34), придает словосочетанию в целом значение, которое может порождать различные ассоциации у потребителя, такие, например, как искусство бизнеса или бизнес в искусстве и т.д.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 07.02.2007, отменить решение экспертизы от 26.10.2006 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих товаров и услуг:

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

(591)

Белый, голубой, желтый.

(511)

09

блоки магнитной ленты [компьютеры], блоки памяти для компьютеров, дискеты, диски магнитные, диски оптические, диски счетные, дисководы с автоматической сменой дисков [для компьютеров], интерфейсы [компьютеры], картриджи для видеоигр, клавиатуры компьютеров, компьютеры, компьютеры портативные, модемы, мониторы [компьютерное оборудование], наушники, программы для компьютеров, программы игровые компьютерные, программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение] процессоры [центральные блоки обработки информации], сканеры [оборудование для обработки информации].

35

ведение автоматизированных баз данных, изучение рынка, исследования в области бизнеса, исследование в области маркетинга, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации организации бизнеса, консультации по управлению бизнесом, консультации профессиональные в области бизнеса, поручительство, поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц], помощь в управлении бизнесом, продвижение товаров [для третьих лиц] реклама интерактивная в компьютерной сети, сбор информации по компьютерным базам данных, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

37

установка и ремонт электротоваров, установка, обслуживание и ремонт компьютеров.