

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 24.12.2009, поданное ООО «МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007728079/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2007728079/50 с приоритетом от 11.09.2007 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки:

35 класс МКТУ - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба;

36 класс МКТУ – страхование; финансовая деятельность; операции с недвижимостью;

45 класс МКТУ - услуги юридические; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц; персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита.

Роспатентом 24.09.2009 было принято решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации. В отношении услуг 35, 45 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в регистрации

по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя ЗАО «Михайлов и Партнеры», 129010, Москва, пр-кт Мира, 16, стр.2 следующими товарными знаками:

- товарном знаком «Михайлов и Партнеры» по свидетельству №224789 с приоритетом от 26.09.2001, зарегистрированным в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;
- товарном знаком «Mikhailov & Partners» по свидетельству №224790 с приоритетом от 26.09.2001, зарегистрированном в отношении однородных услуг 42 классов МКТУ;
- товарном знаком «Сергей Михайлов и Партнеры» по свидетельству №225237 с приоритетом от 16.08.2001, зарегистрированным в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ;
- товарном знаком «Serguei Mikhailov & Partners» по свидетельству №225238 с приоритетом от 26.09.2001, зарегистрированном в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ;

В возражении от 24.12.2009, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- указанные в перечне 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №224789 и №224790 услуги «консультации в области управления репутацией компании; связи с общественностью» не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба», 45 класса МКТУ «услуги юридические; службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц; персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей» заявленного обозначения;

- услуги 35, 45 класса МКТУ заявленного обозначения и услуги 42 класса МКТУ противопоставленных знаков не являются взаимозаменяемыми для потребителя, целевые и функциональные различия этих услуг, различный круг их потребителей позволяют сделать вывод об их неоднородности и об отсутствии смешения сравниваемых обозначений;

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №225237, №225238, поскольку в них логическое ударение падает на различные элементы, заложены разные понятия;

- в противопоставленном товарном знаке указан «Сергей Михайлов», а в заявлении обозначении просто «Михайлов». Словесный элемент «Партнеры» является слабым и не обладает различительной способностью. В противопоставленном товарном знаке логическое ударение падает на персонализирующий элемент «Сергей», который, находясь в начальной позиции, выполняет отличительную функцию в противопоставленных знаках;

- несмотря на фонетическое вхождение слов «Михайлов и Партнеры» с словосочетание «Сергей Михайлов и Партнеры», существенное различие заложенных в них понятий способствует признанию сравниваемых обозначений несходными. В сознании потребителя «Сергей Михайлов» ассоциируется с конкретным человеком, а «Михайлов» является распространенной русской фамилией и с конкретным человеком не ассоциируется;

- разная длина словесных элементов с использованием различных сочетаний заглавных и строчных букв способствует формированию различного зрительного впечатления при восприятии сравниваемых знаков, что дополнительно ослабляет сходство заявленного обозначения с противопоставленными знаками;

- противопоставленные свидетельства №225237, №225238 не содержат однородных услуг с такими услугами заявленного обозначения как услуги 35 класса МКТУ «офисная служба» и услуг 45 класса МКТУ «услуги юридические; службы безопасности для защиты имущества и

индивидуальных лиц; персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей»;

- подтверждением вышеуказанных доводов служит произведенная на имя заявителя в 2002 году регистрация товарного знака «МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ» по свидетельству №151960 в отношении услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, которая действовала в период регистрации противопоставленных товарных знаков;

- если бы противопоставленные товарные знаки были бы сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, то их регистрация была бы невозможна из-за наличия регистрации №151960.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента по заявке №2007728079/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех указанных в перечне услуг.

На заседании коллегии в качестве дополнительных материалов к возражению заявителем были представлены сведения из сети Интернет о деятельности компании заявителя и правообладателя противопоставленных знаков.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (11.09.2007) поступления заявки №2007728079/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон) и 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, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

Согласно пункту 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 имеющих 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, 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.

Смыслоное сходство определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

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

Заявленное на регистрацию обозначение «МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ» является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами кириллического алфавита. Обозначение заявлено на регистрацию в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «Михайлов и Партнеры» по свидетельству №224789 [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. В словах «Михайлов» и «Партнеры» первые буквы заглавные, остальные строчные.

Противопоставленный товарный знак «Mikhailov & Partners» по свидетельству №224790 [2] является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В словах «Mikhailov» и «Partners» первые буквы заглавные, остальные строчные.

Товарные знаки [1], [2] зарегистрированы в отношении услуг 42 класса МКТУ «консультации в области управления репутацией компании; связи с общественностью».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству «Сергей Михайлов и Партнеры» по свидетельству №225237 [3] является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Все

словесные элементы начинаются с заглавных букв, остальные буквы строчные.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству «Serguei Mikhailov & Partners» по свидетельству №225238 [4] является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Все словесные элементы начинаются с заглавных букв, остальные буквы строчные.

Противопоставленные товарные знаки [3], [4] зарегистрированы в отношении услуг 35 класса МКТУ «выпуск рекламных материалов; изучение общественного мнения; консультации профессиональные в области бизнеса; организация выставок для коммерческих или рекламных целей; реклама; услуги в области общественных отношений», 42 класса МКТУ «консультации профессиональные [не связанные с деловыми операциями]».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ» и противопоставленных товарных знаков [1] - [4] показал следующее.

Заявленное обозначение является сходным с противопоставленными товарными знаками [1], [2] ввиду фонетического и семантического тождества входящих в их состав словесных обозначений «МИХАЙЛОВ И ПАРТНЕРЫ»/ «Михайлов и Партнеры»/ «Mikhailov & Partners», что заявителем не оспаривается.

Относительно доводов заявителя о неоднородности услуг 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков и услуг 35, 45 классов МКТУ заявленного обозначения следует отметить, что «консультации в области управления репутацией компании; связи с общественностью», указанные в перечне противопоставленных товарных знаков - это PR услуги (public relation). Связи с общественностью – это специализированная деятельность компаний по созданию благоприятного имиджа организации, ее представителей, конкретной личности, продукта или идеи в глазах общественности и социальных групп. Понятие «связи с общественностью»

тесно связано с такими понятиями как реклама, агитация, маркетинг (см. <http://ru.wikipedia.org>). В этой связи можно сделать вывод об однородности указанных услуг с такими услугами 35 класса МКТУ заявленного обозначения как, например, «реклама».

Сравнительный анализ заявленного обозначения «МИХАЙЛОВ и ПАРТНЕРЫ» и противопоставленных товарных знаков «Сергей Михайлов и Партнеры» [3] /«Serguei Mikhailov & Partners» [4] показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются сходными в звуковом отношении, что заявителем не отрицается. Сходство основано на фонетическом вхождении одного обозначения в другое. Сравниваемые обозначения выполнены с применением стандартных шрифтов. Использование в заявлении обозначении кириллического алфавита и заглавных букв, а в противопоставленных товарных знаках [3], [4] заглавных и строчных букв, а также начертания противопоставленного товарного знака [4] с использованием латинского алфавита, существенно не влияет на восприятие сравниваемых обозначений, поскольку их шрифтовое исполнение не обладает той степенью оригинальности, которая бы привела к утрате сравниваемыми обозначениями их словесного характера. В этой связи следует отметить, что в рассматриваемой ситуации графический критерий сходства определяющим не является. Что касается словесного элемента «Сергей» / «Serguei», содержащегося в противопоставленных знаках, существенно влияющего, по мнению заявителя, на восприятие сравниваемых обозначений, то необходимо отметить, что наличие данного элемента не делает сравниваемые обозначения отличными друг от друга с точки зрения семантики, поскольку указанный в заявлении обозначении «Михайлов» также может быть Сергеем.

Вышеизложенное обуславливает вывод коллегии Палаты по патентным спорам об общем сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3] и [4], которые в целом ассоциируются друг с другом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 35, 42, 45 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [3], [4] и заявленного обозначения являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как общее/частное, род/вид. Так, перечни услуг заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков включают идентичные услуги «реклама». «Консультации профессиональные в области бизнеса», указанные в перечне противопоставлений [3], [4], соотносятся как род/вид с услугами 35 класса МКТУ заявленного обозначения «менеджмент и административная деятельности в сфере бизнеса». Что касается «офисной службы», то данная услуга 35 класса имеет техническое назначение и является сопутствующей услугам 35 класса МКТУ противопоставленных знаков.

Также следует отметить, что «профессиональные консультации», содержащиеся в противопоставленных товарных знаках, является неотъемлемой частью любых услуг, связанных с оказанием юридической помощи, с охранной деятельностью, а также услуг в области социальной сферы, т.е. всех тех услуг, которые указаны в перечне 45 класса МКТУ заявленного обозначения. Учитывая все вышеизложенное можно сделать вывод об однородности услуг 35, 45 классов заявленного обозначения и услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне противопоставленных знаков по свидетельствам №225237 и №225238.

Кроме того, принимая во внимание высокую степень сходства сравниваемых обозначений, у потребителя может возникнуть устойчивое ассоциативное представление о принадлежности услуг, маркированных сравниваемыми знаками, одному производителю, что, как следствие, может привести к смешению их в гражданском обороте.

В свете всего вышесказанного следует отметить, что доводы, приведенные в решение Роспатента, о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [4] и, как следствие, их ассоциирования друг с другом являются правомерными.

Что касается доводов заявителя о сосуществовании принадлежащего ему товарного знака №151960 с приоритетом от 09.04.1996, идентичного рассматриваемому заявленному обозначению, с противопоставленными товарными знаками [3]-[4] в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, то следует отметить, что указанное обстоятельство не может быть учтено в рамках данного дела, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, а прецедентная практика действующим законодательством не предусмотрена.

Таким образом, учитывая все обстоятельства дела, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 24.12.2009, оставить в силе решение Роспатента от 24.09.2009.