

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, рассмотрела поступившее 26.02.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Спектр» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018745245, при этом установила следующее.



ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ СОВЕТНИК

Регистрация обозначения _____ в качестве товарного знака по заявке №2018745245 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 18.10.2018 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 16 и услуг 36, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, которое содержит изобразительный и словесный элементы. Изображение представляет собой щит синего цвета, внутри расположено перо и оставленный им след белого цвета. Щит символизирует защиту, перо и след - письменную речь. Изящность линий

опосредованно указывает на интеллектуальный характер защиты. Словесный элемент выполнен строчными буквами, занимает периферийное положение в обозначении, представляет собой словосочетание "Центр правовой защиты "Советник".

Решение Роспатента от 24.12.2019 о государственной регистрации товарного знака было принято только в отношении заявленных товаров 16 класса МКТУ, в отношении всех услуг 36, 42 и 45 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано на основании его несоответствия требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со словесными товарными знаками «Советникъ», «Ваш советникъ», зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Ваш СоветникЪ", 350015, г. Краснодар, ул. Красная, 154 (св-во № 343389 [1], приоритет от 06.10.05 г., срок действия продлен до 06.10.25 г.; св-во № 319938 [2], приоритет от 12.04.05 г., срок действия продлен до 12.04.25 г.) для однородных услуг 36 и 42 классов, признанных однородными услугам 36, 42 и 45 классов МКТУ. Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что тот или иной словесный элемент, входящий в состав заявленного обозначения может быть признан утратившим различительную способность (признан неохраняемым элементом), если он вошел во всеобщее употребление как обозначение товаров определенного вида, является общепринятым символом и/или термином, либо указывает на вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность товаров, а также на место и время их производства или сбыта. Таким образом, поскольку входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Советник» не подпадает под действие пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то есть не может быть исключен из охраны, то экспертиза заявленного обозначения проводилась на соответствие его требованиям /пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Словосочетание «Центр правовой защиты» является охраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса как 8к *указывающее на область деятельности заявител.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в поступившем 26.02.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- исходя из положений пункта 1 статьи 1477 Кодекса правовая охрана в качестве товарного знака предоставляется конкретному обозначению, указанному в заявке на товарный знак (статья 1492 Кодекса);

- ООО «Спектр» в заявке № 2018745245 (с учетом внесенных изменений, а также заявленных изменений) испрашивало правовую охрану, в том числе для услуг 36, 42, 45 классов МКТУ в отношении изобразительного элемента обозначения, заявляя весь словесный элемент в качестве неохраняемого;

- изобразительный элемент обозначения заявителя не имеет ничего общего с противопоставленными словесными товарными знаками;

- в соответствии с пунктом 37 «Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав», утвержденного Президиумом Верховного Суда РФ 23.09.2015, неохраняемые элементы товарного знака не могут являться основанием, определяющим наличие или отсутствие сходства до степени смешения товарного знака с другим, и обуславливать угрозу их смешения потребителями. Согласно п. 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление № 10) вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. Сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается;

- в силу пункта 2.7 главы 2 раздела IV «Руководства по осуществлению административных процедур и действий в рамках предоставления государственной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслуживания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак обслуживания, коллективный знак, их дубликатов», утвержденного Приказом Роспатента от 24.07.2018 № 128 (далее - «Руководство»), в качестве неохраняемых элементов, если

они не занимают доминирующего положения, в товарный знак могут быть включены обозначения, перечисленные в пункте 1 статьи 1483 Кодекса. Данное положение направлено на то, чтобы предотвратить предоставление исключительного права на элемент товарного знака, который не отвечает требованиям охраноспособности, и разрешить государственную регистрацию в целом;

- слово «советник» («советница», «советчик») является общеупотребительным, причем используется как в быденной речи (тот, кто советует, дает советы / Ушаков Д.Н. Толковый словарь русского языка, 1935), так и для обозначения должностей, классов чинов как в дореволюционной России (там же), так и в современной, например, советник при ректорате, инвестиционный советник, советник по вопросам безопасности и др. В свою очередь советы в применении понятия в обиходе могут касаться самых разных сторон жизни и деятельности, а в применении понятия в деловом обороте - разнообразных отраслей / подотраслей науки, экономики, права, любой практики. Таким образом, слово «Советник» не указывает на строго определенную сферу деятельности или на точное содержание такой деятельности (кроме родовых признаков), является общеупотребительным понятием, а потому соответствует признакам, установленным подпунктом 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, а значит - может быть оставлено в составе товарного знака (знака обслуживания) в качестве неохраняемого элемента в порядке, установленном абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 24.12.2019 г. и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018745245 для всех услуг 36, 42 и 45 классов МКТУ с указанием словесного элемента «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ СОВЕТНИК» в качестве неохраняемого.

Изучив материалы дела и выслушав участвующих в рассмотрении возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (18.10.2018) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и

рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 3 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 и способ их производства или сбыта.

В ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса (пункт 34 Правил).

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида. Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы: общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условными обозначениями, применяемыми в науке и технике; общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 42, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма;

2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений; 5) сочетание цветов и тонов.

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, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ СОВЕТНИК

В качестве основания для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2018745245 для всех заявленных услуг 36, 42 и 45 классов МКТУ в заключении по результатам экспертизы указано его несоответствие требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду сходства до степени смешения заявленного обозначения с товарными знаками [1-2].

Знак **СОВЕТНИКЪ** [1] представляет собой словесное обозначение «СОВЕТНИКЪ», выполненное стандартным шрифтом. Знаку предоставлена правовая охрана, в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ - анализ финансовый, инвестирование, капиталовложения; информация о биржевых котировках; информация по вопросам страхования; информация по вопросам финансов; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам

финансов; налоговая экспертиза; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка произведений искусства; финансовые оценки [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; финансовый менеджмент. 42 класса МКТУ - арбитраж; изучение технических проектов; исследования в области права; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации по вопросам строительства, архитектуры; консультации по вопросам окружающей среды; преобразование данных и информации программной [на физическом носителе]; профессиональные консультации [не связанные с деловыми операциями]; психологическое тестирование при найме персонала; разработка компьютерного программного обеспечения; разработка планов в области строительства; технические исследования; экспертиза инженерно-техническая; юридические услуги.

Товарный знак **Ваш СоветникЪ** [2] также является словесным и представляет собой словосочетание «ВАШ СОВЕТНИКЪ». зарегистрирован, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ - арбитраж; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации по вопросам окружающей среды; юридические услуги.

Услуги 36, 42 и 45 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака, (анализ финансовый; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; менеджмент финансовый; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; экспертиза налоговая, консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации по технологическим вопросам; услуги по созданию образа [промышленная эстетика], арбитраж; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации юридические по запросу при заключении договора о поставках; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц;

лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; управление юридическое лицензиями; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения), однородны услугам 36, 42 классов МКТУ, для которых зарегистрированы знаки [1-2], поскольку часть из них совпадает по виду (например, анализ финансовый; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; финансовый менеджмент; арбитраж; юридические услуги; консультации по вопросам интеллектуальной собственности), а другая часть услуг относится к одним и тем же родовым группам (финансовые услуги, страхование, профессиональные консультации, технические исследования, услуги юристов), имеют одинаковое назначение, один круг потребителей и одинаковые условия реализации, что в возражении не оспаривается.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-2] показал следующее.

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-2] принадлежащие одному правообладателю, являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, что обусловлено следующим.

Сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом за счет фонетического и семантического тождества товарного знака [1], а также фонетического и семантического сходства товарного знака [2] и словесного элемента «СОВЕТНИК», входящего в состав заявленного обозначения и выполняющего в нем основную индивидуализирующую функцию товарного знака. Что касается изобразительного элемента заявленного обозначения, то, как правило, изобразительные элементы товарных знаков значительно труднее запоминаются и воспроизводятся средним российским потребителем, нежели словесные элементы, на которых акцентируется основное внимание потребителя, особенно, если словесный элемент представляет собой значимое слово русского языка, как в

рассматриваемом случае. Кроме того, следует отметить, что изображение в виде щита достаточно часто используется в различных товарных знаках, что ослабляет его различительную способность. Словосочетание «Центр правовой защиты», также входящее в состав заявленного обозначения, является неохранным элементом знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как характеризующее заявленные товары и услуги, указывая на их назначение (область деятельности), то есть является слабым элементом обозначения, не способным индивидуализировать товары и услуги.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных услуг, так как они ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на некоторые отличия.

В отношении довода возражения о том, что слово «СОВЕТНИК» следует признать неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как оно представляет собой общеупотребительное понятие, как в обыденной жизни, так и в названиях должностей таких, как советник по безопасности, инвестиционный советник и т.д., коллегия отмечает, что указанное слово с учетом его смыслового значения (советник – тот, кто дает советы, см. Яндекс. Словари) не подпадает под действие положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса и пункта 34 Правил о чем заявителю было совершенно правомерно указано в заключении экспертизы.

С учетом установленного сходства обозначений существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о происхождении сравниваемых услуг из одного источника и, как следствие, о смешении их в гражданском обороте при маркировке сопоставляемыми обозначениями, следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Словесное обозначение «Центр правовой защиты» является неохраняемым элементом заявленного обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, с чем заявитель согласен.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.02.2020, оставить в силе решение Роспатента от 24.12.2019.