

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 24.01.2008 на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака, принятое по результатам экспертизы заявленного обозначения по заявке № 2005729189/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005729189/50 с приоритетом от 14.11.2005 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «КАРУС», г.Челябинск (далее - заявитель) в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, содержащее словесное обозначение «карус», написанное строчными буквами русского алфавита. Первая буква «К» имеет более удлиненный вверх вертикальный элемент. Все буквы выполнены белым цветом на синем фоне, представляющий собой абстрактный мазок кистью. Слово «карус» представляет собой аббревиатуру фразы «Качественная реклама успеху способствует».

В результате проведенной экспертизы было установлено, что заявленное обозначение по заявке № 2005729189/50 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 35 класса МКТУ, в связи с чем 19.09.2007 Федеральным институтом промышленной собственности было принято решение об отказе в регистрации товарного знака.

Решение экспертизы обосновано тем, что заявленное комбинированное обозначение, содержащее словесный элемент «карус», фонетически сходно с :

- серией товарных знаков, содержащих словесный элемент «КОРУС», зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью «Группа предприятий Корус» с приоритетом от 06.06.2000 по свидетельствам №№ 217551, 217552, 218553, 217554, 217933, 217556 в отношении однородных заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 24.01.2008, доводы которого сводятся к следующему:

- Заявитель считает, что в противопоставленных знаках не зарегистрированы такие услуги как: «аренда площадей для размещения рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях».

- Все противопоставленные знаки имеют приоритет от 06.06.2000. К этому времени заявитель – ООО «КАРУС» уже четыре года работало на рынке услуг, соответствующих 35 классу МКТУ. Заявитель полагает, что срок в четыре года является достаточным для словесного обозначения «карус», чтобы приобрести различительную способность в результате использования.

- Для подтверждения своего присутствия на рынке до даты подачи заявок противопоставленных знаков, заявитель представляет копии ряда документов:

1. Устав ООО «КАРУС», утвержденный Решением собрания учредителей – Протокол №1 от 06.06. 1996, в котором рекламная деятельность указана одной из первых. Устав зарегистрирован Постановлением главы администрации Советского района г.Челябинска за №1043 от 10.07.1996.

2. Свидетельство от 10.07.1996, регистрационный № 2038.

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002г.

4. Договор аренды рекламных щитов №1 от 30.12.1997 между ООО «КАРУС» и ЗАО «Компания Юнилэнд – Екатеринбург».

5. Договор №1 от 03.07.1997 между ООО «КАРУС» и Страховой компанией «ТРАСТ», где предметом договора является разработка эскизов рекламного панно.

6. Договор № 4 от 26.02.1998 на изготовление рекламного изображения и размещение его на металлоконструкции.

7. Договор № 4 от 27.05.1998 на изготовление и размещение светового короба.

8. Договор № 13 от 04.06.1998 на предоставление места для размещения информации на металлоконструкции.

9. Контракт на размещение наружной рекламы №1 от 18.08.1998.
10. Договор №5 от 01.06.1999 о размещении рекламных полотен на рекламных щитах.
11. Договор № 21 от 29.10.1999 о наклейке, обслуживании и размещении рекламных плакатов.
12. Перечень рекламы, размещенной на конструкциях фирмы «КАРУС» за 1999 , 1998 г.
13. Договор №224 от 02.03.2001 о выполнении наружной рекламы.
14. Диплом фотовыставки «Реклама в большом городе», выданный ООО «КАРУС» 19.09.2003.
15. Благодарственное письмо начальника ГИБДД УВД г.Челябинска за оказанную помощь в благотворительном концерте, посвященный памяти погибших детей за 2005 год.
16. Благодарственное письмо Министерства экономического развития Челябинской области от 06.05.2005 за информационную поддержку и спонсорскую помощь в проведении VI Южно-Уральского экономического форума.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «КАРУС» в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ.

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

С учетом даты подачи (14.11.2005) заявки №2005729189/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает 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 Минюсте России 25.03.2003 г., регистрационный № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее – Правила ТЗ).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона и пунктом 2.8.1 и пунктом 2.8.2 Правил ТЗ не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию или охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация таких обозначений в качестве товарного знака допускается лишь с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил ТЗ обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил ТЗ комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил ТЗ.

При установлении однородности товаров, согласно пункту 14.4.3 Правил ТЗ, определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2005729189/80 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «карус», выполненным строчными буквами русского алфавита. Первая буква «к» имеет более удлиненный вертикальный элемент. Все буквы выполнены белым цветом на синем фоне, стилизованном под мазок кисти. Предоставление правовой охраны испрашивается в белом и синем цветовом сочетании в отношении услуг 35 класса МКТУ на имя ООО «КАРУС».

Заключение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям законодательства основано на наличии ранее зарегистрированных на имя другого лица сходных до степени смешения товарных знаков в отношении однородных товаров.

Противопоставленные товарные знаки представляют собой:

- по свидетельству № 217554 комбинированный товарный знак со словесным элементом «КОРУС», выполненный буквами латинского алфавита [1];

- по свидетельству № 217552 <sup>5</sup>комбинированный товарный знак со словесными элементами «QUORUS»/ «КОРУС», выполненными в две строчки буквами русского и латинского алфавита [2];

- по свидетельству № 217551 комбинированный товарный знак со словесными элементами «QUORUS» / «КОРУС», выполненными буквами латинского и русского алфавитов [3];

- по свидетельству № 217553 словесный товарный знак «Группа предприятий КОРУС», в котором «группа предприятий» является неохраняемым элементом, знак выполнен буквами русского алфавита [4];

- по свидетельству №217556 словесный товарный знак «группа КОРУС» с неохраняемым элементом «группа», выполненный буквами русского алфавита [5];

- по свидетельству №217933 словесный товарный знак «КОРУС», выполненный заглавными буквами русского алфавита [6].

Противопоставленный знак [1] представляет собой комбинированный знак, состоящий из слова «QUORUS», выполненного заглавными буквами латинского алфавита фиолетового цвета, где изобразительный элемент выполнен в виде буквы «о» в виде заштрихованного круга, поделенного пополам, верхняя половина фиолетового цвета, внутри верхней части расположен словесный элемент «quogus», выполненный буквами латинского алфавита, нижняя половина оранжевого цвета со словесным элементом «корус», выполненным буквами русского алфавита. Противопоставленный знак [2] представляет собой изобразительный элемент, повторяющий букву «о» противопоставленного знака [1]. Противопоставленный знак [3] представляет собой комбинированный знак со словесным элементом «корус», выполненным заглавными буквами русского алфавита, изобразительный элемент выполнен в виде буквы «о» в середине слова, также как и в знаке [1]. Противопоставленные знаки [4], [5] и [6] являются словесными, выполненными фиолетовым цветом, буквами русского алфавита. Знаки [4] и [5] имеют в своем составе неохраняемые элементы, которые визуально удлиняют обозначение.

Анализ противопоставленных знаков показал, что они представляют собой серию знаков, в основу которых положены словесные элементы «QUORUS»/ «КОРУС» и изобразительный элемент в виде знака [2].

При сопоставлении их с заявленным обозначением было выявлено, что словесные элементы «КОРУС» и «КАРУС» имеют фонетическое отличие в виде буквы «О» и «А». Учитывая, что эти буквы входят в состав ударного первого слога, данное отличие придает иное звучание словесным элементам.

Сопоставляемые словесные элементы не имеют смысловых значений, что обуславливает их фантазийность, в связи с чем проведение анализа по данному критерию сходства не может быть осуществлено.

При сопоставлении графических элементов установлено, что они существенно отличаются друг от друга. При этом оригинальность каждого из изобразительных элементов такова, что она обуславливает различное общее зрительное впечатление, производимое знаками.

Вышеизложенное позволяет коллегии Палаты по патентным спорам сделать вывод об отсутствии ассоциирования обозначений друг с другом в целом.

Ввиду отсутствия сходства между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками, проведение анализа однородности товаров не требуется.

Также коллегией было принято во внимание, что заявленное обозначение использовалось заявителем на протяжении 4 лет до даты приоритета противопоставленных знаков, начиная с 1996 года, на рынке услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана, однородных противопоставленным знакам.

Длительное использование сопоставляемых выше обозначений в гражданском обороте подтверждает отсутствие смешения знаков в коммерческой деятельности хозяйствующих субъектов.

Таким образом, Палата по патентным спорам не усматривает оснований для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 7 Закона в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 24.01.2008, отменить решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака от 19.09.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2005729189/50 в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:**

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

Г

(591) - белый, синий

(511)

35 - агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; прокат рекламных материалов; публикация рекламных текстов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама почтой; составление рекламных рубрик в газете.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.