

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, 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 ППС), рассмотрела возражение от 20.08.2007, поданное ООО «Юридическая фирма «Магистр & Партнеры», г. Киев, Украина (далее – заявитель), на решение экспертизы об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2005714371/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2005714371/50 с приоритетом от 15.06.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесный элемент «Magister & Partners», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральным институтом промышленной собственности 24.05.2007 было принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона 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 пункта 2.8.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322, вступивших в силу 10.05.2003 (далее—Правила).

Указанное решение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками:

- с товарным знаком, включающим словесный элемент «МАГИСТР LTD», зарегистрированным на имя ООО «Магистр ЛТД», 123458, Москва, ул. Таллиннская, 31-1, к. Правления (свидетельство №179450 с приоритетом от 17.09.1997), в отношении однородных услуг 35, 41, 42 классов МКТУ [1];

- с товарным знаком, включающим словесный элемент «МАГИСТР», зарегистрированным на имя ТОО «ПАДиС», 143400, Московская обл., г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 28а, кв. 43 (свидетельство №195682 с приоритетом от 18.08.1998), для однородных услуг 42 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком, включающим словесные элементы «Magister Магистер», зарегистрированным на имя ООО «БАЛ», 443079, г. Самара, ул. Тухачевского, 237, к. 41 (свидетельство №234366 с приоритетом от 21.12.2001), для однородных услуг 36, 42 классов МКТУ [3];

- с товарным знаком, включающим сходный изобразительный элемент, зарегистрированным на имя Гордеева Юрия Валерьевича, 121609, Москва, Рублевское ш., 20, корп. 3, кв. 336 (свидетельство №225832 с приоритетом от 05.03.2001), для однородных услуг 35, 42 классов [4];

- с товарным знаком, включающим сходный изобразительный элемент, зарегистрированным на имя ЗАО «ПО ФЕРРОН», 620010, г. Екатеринбург, ул. Многостаночников, 15-35 (свидетельство №233904 с приоритетом от 28.04.2000), для однородных услуг 35, 36, 42 классов [5].

В возражении от 20.08.2007, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы. Доводы заявителя сводятся к следующему:

- экспертизой не была учтена просьба заявителя исключить из перечня заявленные услуги 36 класса, а также то, что в Палату по патентным спорам были поданы заявления о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №179450 и №195682;

- на состоявшемся 06.06.2007 года в Палате по патентным спорам заседании было принято решение о досрочном прекращении правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №179450 в отношении однородных услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, в связи с чем указанный товарный знак не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №195682 необходимо отметить, что самим правообладателем этого знака было подано заявление об исключении из перечня указанной регистрации однородных услуг 42 класса МКТУ. Указанные изменения в перечне товарного знака по свидетельству №195682 также снимают основания для отказа в регистрации заявленному обозначению по рассматриваемой заявке №2005714371/50;

- заявленное обозначение и противопоставленные экспертизой товарные знаки по свидетельствам №225832 и №233904 не являются сходными до степени смешения, в целом производят совершенно различное зрительное впечатление, имеют существенные отличия в своей композиции и включают в свой состав доминирующие словесные элементы, не являющиеся сходными ни фонетически, ни семантически;

- изобразительные элементы в заявленном обозначении и в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №225832 и №233904 занимают периферийное положение по отношению к словесным элементам и не оказывают существенного влияния на восприятие знаков в целом;

- анализ перечня противопоставленного товарного знака по свидетельству №225832 показал, что данный товарный знак действует в сфере производства различных электрических и осветительных приборов и оборудования, и связанных с ними услуг по разработке, продвижению и сбыту этих товаров. В перечне противопоставленного товарного знака не содержится услуг, связанных с деятельностью в области права, указанных в перечне

заявки №2005714371/50, что позволяет сделать вывод о неоднородности услуг противопоставленного товарного знака и заявленного обозначения;

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №234366 зарегистрирован в отношении неоднородных заявленным услуг 42 класса МКТУ «использование запатентованных изобретений; аренда помещений для проведения собраний». При анализе перечня услуг можно сделать вывод, что данный товарный знак также не действует в сфере юридических и сопутствующих им услуг 35, 41 классов МКТУ;

- услуга «использование запатентованных изобретений» подразумевает услуги по применению изобретений, то есть научно-производственные услуги, которые могут осуществляться промышленными предприятиями или научно-техническими центрами и не является однородной услугам, указанным в перечне обозначения по рассматриваемой заявке №2005714371/50;

- заявленные в перечне заявки №2005714371/50 услуги предназначены для определенной категории людей и фирм, нуждающихся в правовой защите своих интересов. Ситуация, когда искушенные в этой области лица, заинтересованные в получении квалифицированной юридической помощи, при заключении договора могут спутать фирмы, оказывающие юридическую услуги, представляется совершенно нереальной.

К возражению приложены следующие дополнительных материалы:

- протокол заседания коллегии по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №179450;

- заявление от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №195682, касающееся сокращения перечня заявленных услуг;

- уведомление о дате проведения коллегии по рассмотрению заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №195682;

- распечатки из он-лайн словарей сети Интернет, копии страниц из Большого немецко-русского словаря.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение экспертизы по заявке №2005714371/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня услуг.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (15.06.2005) поступления заявки №2005714371/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченные выше Закон и 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, 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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в состав 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.

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.

При установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав изобразительный элемент в виде спирали, под которым расположены словесные элементы «Magister & Partners», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Словосочетание «Magister & Partners» имеет определенное смысловое значение и в переводе с английского означает «Магистр & Партнеры» (см. <http://slovari.yandex.ru>). Следует отметить, что в заявленном обозначении словесный элемент «Magister» и изобразительный элемент в виде спирали занимают равнозначное положение в заявленном обозначении. Тем не менее, следует отметить, что словесный элемент «Magister», в отличие от изобразительного, более функционален при выполнении индивидуализирующей функции знака, поскольку способен восприниматься потребителем не только визуально, но и на слух, например, при звуковой рекламе. Словесный элемент «Partners» является слабым элементом знака, поскольку в силу своей семантики (Партнер – участник какой-либо совместной деятельности, см. «Современный словарь русского языка», Санкт-Петербург, «Норинт», 2002) используется многими производителями в различных областях деятельности.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг основано на наличии сходных до степени смешения в отношении однородных услуг имеющих более ранний приоритет знаков [1], [2], [3], [4], [5], принадлежащих иным лицам.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №179450 [1] является комбинированным и представляет собой словесно-графическую композицию, включающую изобразительный элемент в виде буквы «М», заключенной в прямоугольник черного цвета, под которым расположен выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита словесный элемент «МАГИСТР» и латинские буквы «LTD», исключенные из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 40, 41, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №195682 также является комбинированным. В состав знака входит изобразительный элемент небольшого размера в виде фигуры неопределенной формы, заключенной в прямоугольную рамку. Справа от изобразительного элемента знака расположен словесный элемент «МАГИСТР», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, причем буквы «М», «Г», «С», «Р», образующие слово, находятся на одном уровне, а буквы «А», «И», «Т» - несколько ниже. Данное оригинальное исполнение словесного элемента не мешает его прочтению и восприятию именно как слова «МАГИСТР». Более того, за счет такого оригинального исполнения слово «МАГИСТР» в комбинированном знаке акцентирует на себе внимание потребителя при восприятии обозначения. Товарный знак зарегистрирован в частности в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству №234366 является словесным и включает в свой состав слово «Magister», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и расположенное под ним слово «Магистр», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака распространяется в частности на услуги 36, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак [4] по свидетельству №225832 состоит из изобразительного элемента в виде спирали и расположенного слева от него словесного элемента «LITE WAY», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. В переводе с английского языка данное словосочетание может быть переведено, в частности, как «упрощенный путь, легкая дорога» (см. <http://slovari.yandex.ru>). Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

Противопоставленный комбинированный товарный знак [5] по свидетельству №233904 состоит также из изобразительного элемента в виде спирали и расположенного под ним фантазийного словесного элемента «Феррон», выполненного мелкими буквами русского алфавита оригинальным

шрифтом, имитирующим пропись. Причем изобразительный элемент имеет гораздо больший размер по отношению к словесному элементу. Правовая охрана товарного знака распространяется, в частности, на услуги 35, 36, 42 классов.

При сравнительном анализе заявленного словесного обозначения и противопоставленных товарных знаков установлено следующее.

Заявленное обозначение «Magister & Partners» и противопоставленные товарные знаки «МАГИСТР LTD» [1], «МАГИСТР» [2] и «Magister Магистр» [3] являются сходными до степени смешения в семантическом и фонетическом отношении за счет звукового и смыслового тождества входящего в их состав словесного элемента «МАГИСТР».

Различное шрифтовое исполнение словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленных знаков при наличии установления сходства до степени смешения в фонетическом и семантическом отношениях не играет ведущей роли при восприятии сравниваемых обозначений.

Относительно сравнительного анализа заявленного обозначения со словесным элементом «Magister & Partners» и противопоставленного товарного знака со словесным элементом «LITEWAY» [4] по свидетельству №225832 следует отметить следующее. Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак включают в свой состав сходный изобразительный элемент в виде спирали. Изобразительный элемент в виде спирали как в заявленном обозначении, так и в противопоставленном товарном знаке имеет сходную овальную форму, спираль закручена по часовой стрелке, с тремя витками, толщина витков этих спиралей также не отличается. Указанные признаки позволяют сделать вывод о сходстве сравниваемых изобразительных элементов. Стоит отметить, что, несмотря на то, что словесные элементы в сравниваемых обозначениях очевидно не сходны, а сходные изобразительные элементы занимают разное пространственное положение в знаках, тем не менее эти изобразительные элементы наравне со словесными выполняют индивидуализирующую функцию, и акцентируют на себе внимание при зрительном восприятии

обозначений. Указанные обстоятельства позволяют сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в графическом отношении.

При анализе заявленного комбинированного обозначения «Magister & Partners» и противопоставленного комбинированного знака по свидетельству №233904 [5] со словесным элементом «Феррон», включающих в свой состав изобразительные элементы, признанные экспертизой сходными, установлено следующее. Входящие в состав сравниваемых обозначений изобразительные элементы, хотя и представляют собой спирали овальной формы, тем не менее, имеют ряд существенных отличий друг от друга. Так, в противопоставленном товарном знаке спираль закручена по часовой стрелке, а в заявленном обозначении – против часовой. Кроме того, указанный изобразительный элемент в противопоставленном товарном знаке имеет более вытянутую овальную форму в отличие от спирали в заявленном обозначении. Что касается словесных элементов, входящих в состав сравниваемых знаков, то очевидно, что слова «Magister & Partners» и «Феррон» не являются сходными друг с другом. Совершенно отличается и шрифтовое решение указанных словесных элементов. Данные отличия позволяют сделать вывод об отсутствии сходства между заявленным обозначением и противопоставленным товарным знаком по свидетельству №233904.

Учитывая вышеизложенное, вывод экспертизы о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков является обоснованным только в отношении противопоставлений [1], [2], [3], [4].

Анализ перечней товаров заявленного обозначения и противопоставленных знаков показал следующее.

Товарный знак [1] по свидетельству №179450 противопоставлен экспертизой в отношении таких услуг 35 класса МКТУ как «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса», услуг 41 класса МКТУ «обеспечение учебного процесса, организация культурно-просветительных мероприятий», услуг 42 класса МКТУ «профессиональные консультации». Входящие в перечень заявленного обозначения услуги 35

класса МКТУ «исследования в области бизнеса, информация деловая, оценка коммерческой деятельности, исследования в области бизнеса, сведения о деловых операциях, помощь в управлении бизнесом, изучение рынка, деловая экспертиза, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации профессиональные в области бизнеса» соотносятся с указанными выше услугами противопоставленного товарного знака по свидетельству №179450 как род/вид, относятся к одной области деятельности, вследствие чего являются однородными. Однородными вышеназванным услугам 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака следует признать также услуги 41 класса МКТУ заявленного обозначения «преподавание, организация выставок, организация учебных конкурсов, организация и проведение практических семинаров, организация и проведение съездов, организация и проведение коллоквиумов, организация и проведение конференций, организация и проведение симпозиумов, обучение». Кроме того, необходимо отметить, что перечень товаров 16 класса МКТУ противопоставленного товарного знака включает такие товары как «печатная продукция». Данная категория товаров относится к товарам, производимой издательскими домами, и может включать в себя, в том числе, книги и периодику (газеты, журналы), т.е. продукцию издательств. Учитывая изложенное товары 16 класса МКТУ «печатная продукция» противопоставления [1] и услуги 41 класса МКТУ «издание книг, публикация интерактивных книг и периодики», указанные в перечне заявленного обозначения, следует признать однородными. Что касается услуг 42 класса МКТУ, то перечень заявленного обозначения содержит такие услуги как «консультации по вопросам интеллектуальной собственности, консультации по корпоративным вопросам, консультации по вопросам торговли», которые представляют собой профессиональные консультации, а, следовательно, являются однородными услугам 42 класса МКТУ «профессиональные консультации» противопоставленного товарного знака по свидетельству №179450.

Товарный знак «МАГИСТР» [2] по свидетельству №195682 зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 42 класса МКТУ «юридическая служба». Входящие в перечень услуг 42 класса МКТУ заявленного обозначения услуги «управление делами по авторскому праву, консультации по вопросам интеллектуальной собственности, лицензирование объектов интеллектуальной собственности, контроль в области интеллектуальной собственности, услуги юридические, экспертные услуги в области юриспруденции, исследования в области права, правовой аудит, представительство в суде, подготовка юридических документов» соотносятся с услугами противопоставленного товарного знака [2] по роду/виду, представляют собой одну сферу деятельности – услуги в области юриспруденции.

Противопоставленный товарный знак «Магистр Magister» [3] по свидетельству №234366 зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью», услуг 42 класса МКТУ «использование запатентованных изобретений». Следует отметить, что заявитель ограничил перечень своих притязаний, исключив из перечня заявки №2005714371/50 услуги 36 класса МКТУ. Указанное обстоятельство указывает на нецелесообразность проведения анализа на однородность услуг 36 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака. Что касается услуг 42 класса МКТУ, то, по мнению коллегии, доводы заявителя о неоднородности услуги «использование запатентованных изобретений» противопоставленного товарного знака и услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне рассматриваемой заявки №2005714371/50, является правомерным. Целью указанной услуги является внедрение на производство запатентованного изобретения, т.е. данная услуга подразумевает научно-техническую деятельность, что позволяет признать ее неоднородной услугам 42 класса МКТУ заявленного обозначения, относящихся к юридической области деятельности.

Противопоставленный товарный знак [4] по свидетельству №225832 зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса», услуг 42 класса МКТУ «профессиональные консультации, не связанные с деловыми операциями». Как указывалось выше, данные услуги являются однородными услугам 35 и 42 классов МКТУ заявленного обозначения.

Анализ однородности товаров заявленного обозначения и противопоставленного знака [5] по свидетельству №233904 представляется нецелесообразным ввиду отсутствия сходства сравниваемых обозначений.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров, является обоснованным в отношении противопоставленных товарных знаков [1], [2], [4].

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится информация о правовом статусе противопоставления [1] по свидетельству №179450. Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, правовая охрана противопоставленного товарного знака №179450 была прекращена досрочно решением Палаты по патентным спорам от 03.09.2007 в отношении всех услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, т.е. до даты (06.09.2007) принятия возражения от 20.08.2007 к рассмотрению. Ввиду досрочного прекращения действия регистрации противопоставленного товарного знака по свидетельству №179450 в отношении однородных услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, оно не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения по заявке №2005714371/50 в качестве товарного знака.

Относительно доводов заявителя, касающихся сокращения перечня услуг противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству №195682, Палата по патентным спорам сообщает следующее.

Исходя из пункта 1.6 Правил ППС, Палата по патентным спорам рассматривает, в частности, возражения на решение экспертизы заявленного обозначения по заявке на регистрацию товарного знака.

В этой связи при рассмотрении такого рода возражений, Палатой по патентным спорам оценивается правомерность принятого экспертизой решения с учетом обстоятельств, существовавших на момент принятия возражения к рассмотрению.

Правовая охрана указанного товарного знака действовала на дату (06.09.2007) принятия возражения от 20.08.2007 к рассмотрению. Перечень товаров и услуг противопоставленного товарного знака по свидетельству №195682, согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации, был сокращен 16.10.2007 по заявлению правообладателя данной регистрации в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ, то есть после принятия рассматриваемого возражения от 20.08.2007, что исключает возможность учета данных обстоятельств.

Таким образом, поскольку на момент принятия решения о регистрации товарного знака правовой статус противопоставленного товарного знака [2] действовал и права на него принадлежали иному юридическому лицу, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона является правомерным.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.08.2007, отменить решение экспертизы от 24.05.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих услуг: