

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 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 25.04.2008, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, поданное Закрытым Акционерным обществом Управляющая компания «Управление капиталом», Москва (далее – заявитель), на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 27.12.2007 об отказе в регистрации комбинированного товарного знака со словесными элементами «Capital Management Group» по заявке №2007702699/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2007702699/50 с приоритетом от 06.02.2007 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из стилизованного изображения бычка и надписи на английском языке «Capital Management Group», расположенных справа от бычка в один столбик, соответствующий высоте изображения бычка. Каждое слово надписи начинается с заглавной буквы.

В решении экспертизы от 27.12.2007 об отказе в регистрации товарного знака «Capital Management Group» по заявке №2007702699/50 указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака (знака обслуживания) на основании положений 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 (далее—Закон) и пункта 2.8 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, и введены в действие с 10.05.2003 (далее – Правила).

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение по заявке №2007702699/50 сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком по международной регистрации №719333 [1] в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ и с ранее заявленным на регистрацию товарным знаком по заявке №2006719743/50 [2] в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Степень сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков обусловлена сходством их изобразительных элементов с учетом признаков, изложенных в пункте 14.4.2 Правил, а однородность услуг были установлены с учетом признаков, изложенных в пункте 14.4.3 Правил.

Кроме того, в решении экспертизы отмечено, что словесные элементы «Capital Management Group» (capital management group – группа управления капиталом / см. www.translate.ru/), входящие в состав заявленного обозначения, являются неохранными элементами согласно пункту 1 статьи 6 Закона, так как в целом не обладают различительной способностью.

В возражении от 25.04.2008, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, указав следующее.

- правовая охрана на территории Российской Федерации международной регистрации №719333 [1] досрочно полностью прекращена решением Роспатента от 18.04.2008;

- регистрация товарного знака по заявке № 2006719743 [2] была осуществлена только в отношении товаров 16 и услуг 41, 43 классов МКТУ, т.е. в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2007702699/50, регистрация не состоялась.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы от 27.12.2007 и зарегистрировать комбинированное обозначение со словесными элементами «Capital Management Group» в качестве товарного знака для всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.02.2007) поступления заявки №2007702699/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутые Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, в частности, характеризующих товары (услуги).

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта (2.3.2) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) настоящего пункта, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 (14.4.2.4) Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту (14.4.2.3) Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы.

Сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании признаков, перечисленных в пункте (14.4.2.3) 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 (услуг) 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, как указано выше, заявлено комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Capital Management Group» (группа управления капитала) и изобразительный

элемент, выполненный в виде стилизованного изображения бычка, расположенного слева от словесных элементов.

Противопоставленные экспертизой знак по международной регистрации [1] и обозначение [2] являются комбинированными и включают, помимо словесных элементов, изображение быка, которое занимает центральное положение в их композиции и по контуру сходно с рисунком быка в заявленном обозначении. Сходство изобразительных элементов определяет сходство знаков в целом, что в возражении не оспаривается.

Решение экспертизы от 27.12.2007 основано на наличии сходных до степени смешения с заявленным обозначением знака по международной регистрации №719333 [1], правовая охрана которого на территории Российской Федерации на дату (21.05.2008) принятия к рассмотрению данного возражения была досрочно полностью прекращена, и заявленного на регистрацию товарного знака по заявке № 2006719743/50 [2], который зарегистрирован 22.04.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 348482 в отношении товаров 16 и услуг 41 и 43 классов МКТУ, которые не являются однородными с услугами 35, 36 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2007702699/50.

Вышеуказанные обстоятельства устраняют противопоставленные знаки [1] и [2] в качестве препятствия для регистрации товарного знака по заявке №2007702699/50.

Таким образом, отсутствуют основания для отказа в регистрации товарного знака «Capital Management Group» по заявке № 2007702699/50 по основаниям пункта 1 статьи 7 Закона.

Следует отметить, что словесные элементы «Capital Management Group», не занимающие доминирующего положения в составе

обозначения, могут быть включены в его состав как неохраняемые элементы в соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона, что заявителем в возражении не оспаривается.

С учетом вышеизложенного Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 25.04.2008, отменить решение экспертизы от 27.12.2007 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007702699/50 в отношении следующих услуг:

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

(526) Capital Management Group.

(511)

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских книг; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении бизнесом;

помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование.

36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с; недвижимостью; агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; агентства таможенные; анализ финансовый; аренда ферм и сельхозов; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые;

ликвидация торгово-промышленной деятельности; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; операции факторные; организация денежных сборов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение взаимфондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака

на 1 л. в 1 экз.