

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 06.09.2013, поданное ЗАО «Эверест-С», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010742500, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2010742500 с приоритетом от 30.12.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, 18, 20, 21, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки. В процессе экспертизы заявленного обозначения перечень товаров и услуг был ограничен заявителем 35 классом МКТУ «рекламные агентства, в том числе услуги посредников в области рекламы».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав словесные элементы «Эверест-С», «EVEREST SALES», выполненное стандартным шрифтом буквами кириллицы и латиницы, а также изобразительный элемент в виде композиции из четырех треугольников.

Роспатентом 23.01.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «EVEREST» (свидетельство №360648 с приоритетом от 17.08.2001, срок действия регистрации продлен до 18.08.2021), зарегистрированным на имя ООО «Управляющая компания «Эверест Эссет Менеджмент», Москва в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.09.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к тому, что между заявителем и правообладателем противопоставленных знаков достигнуто соглашение об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак по свидетельству 3490773 в отношении однородных услуг 35 класса на имя ЗАО «Эверест-С», Москва. Договор об отчуждении исключительных прав зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 27.06.2013 за №РД0126540. На имя заявителя выдано свидетельство №490773 со следующим перечнем услуг 35 класса МКТУ: реклама. Таким образом, в перечне услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №360648 остались такие услуги 35 класса МКТУ как «административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба», которые не являются однородными услугам 35 класса МКТУ, связанным с рекламой. В связи с вышеизложенным противопоставленный товарный знак более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения по заявке №2010742500 в качестве товарного знака.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении услуг 35 класса МКТУ «рекламные агентства, в том числе услуги посредников в области рекламы».

Кроме того, на заседании коллегии палаты по патентным спорам заявитель ходатайствовал об исключении из правовой охраны словесного элемента «SALES».

В качестве дополнительных материалов к возражению заявителем представлены следующие документы:

- сведения о делопроизводстве по заявке №2010742500;
- распечатка публикации товарного знака по свидетельству №360648;
- заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №360648;
- копия мирового соглашения между заявителем и правообладателем противопоставленного товарного знака;
- распечатка публикации товарного знака по свидетельству №490773.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (30.12.2010) поступления заявки №2010742500 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

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 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 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

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.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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 обозначение  по заявке №2010742500 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «Эверест-С» и «EVEREST SALES», выполненные стандартным шрифтом буквами кириллицы и латиницы, а также изобразительный элемент в виде композиции из четырех разноцветных треугольников. Правовая охрана товарного знака с учетом ограничения перечня испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «рекламные агентства, в том числе услуги посредников в области рекламы».

Словесный элемент «SALES» (с английского языка слово «SALE» переводится как «продажа, реализация, сбыт», см. словари <http://slovari.yandex.ru>) не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака «EVEREST» по свидетельству №360648 с более ранним приоритетом, исключительное право на который принадлежит иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «EVEREST» по свидетельству №360648 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку была предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба».

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству №360648, которое обуславливается тождеством входящих в состав сравниваемых обозначений словесных элементов «EVEREST».

Услуги 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака («рекламные агентства, в том числе услуги посредников в области рекламы» и «реклама») являются однородными, поскольку соотносятся друг с другом как вид/род.

В этой связи доводы экспертизы, изложенные в решении Роспатента от 23.01.2012, о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ являются обоснованными.

Вместе с тем при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены в решении Роспатента от 23.01.2012, однако, являются основанием для отмены указанного решения.

К указанным обстоятельствам относится отчуждение исключительного права на товарный знак по свидетельству №360648. В соответствии с договором, зарегистрированным Роспатентом 27.06.2013 за №01265540, исключительные права на товарный знак «EVEREST» в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама» уступлены заявителю - ЗАО «Эверест-С», на имя которого выдано свидетельство №490773.

Таким образом, в настоящее время отсутствуют основания для противопоставления товарного знака по свидетельству №360648 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне заявки №2010742500 услуг 35 класса МКТУ «рекламные агентства, в том числе услуги посредников в области рекламы».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 06.09.2013, отменить решение Роспатента от 23.01.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010742500.**