

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 возражение, поступившее 28.08.2015, поданное ООО «Финансово-строительная корпорация «Лидер», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013732475 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2013732475, поданной 20.09.2013, испрашивалось на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в сине-черном цветовом сочетании.

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение



ЗАПАДНОЕ КУНЦЕВО. Изобразительный элемент расположен в центральной части обозначения и представляет собой ромб, внутри которого выполнены два графических элемента, визуально образующих стилизованную букву «К» наклоненную влево. Словесный элемент «ЗАПАДНОЕ КУНЦЕВО» выполнен заглавными буквами русского алфавита, является фантазийным и не несет смысловой нагрузки по отношению к заявленным услугам.

Решение Роспатента от 27.04.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2013732475 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками:



- [2], зарегистрированным ранее в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ по свидетельству № 231555 (приоритет от 08.07.2002, срок действия регистрации продлен до 08.07.2022);



- [3], зарегистрированным ранее в отношении однородных услуг 35, 36, 37 классов МКТУ по свидетельству № 256447 (приоритет от 19.08.2002, срок действия регистрации продлен до 19.08.2022);

- противопоставленные товарные знаки [2,3] зарегистрированы ранее на ООО «Сервис-центр Кунцево», г. Москва;

- сосуществование заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3], служащих для маркировки одного вида услуг, может привести к их смешению потребителем в гражданском обороте.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 28.08.2015 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 27.04.2015.

Доводы возражения, поступившего 28.08.2015, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] не сходны до степени смешения, так как имеют отличия по фонетическому, графическому и семантическому критериям сходства;

- словесный элемент «ЗАПАДНОЕ КУНЦЕВО» заявленного обозначения [1] состоит из двух слов, 15 букв, 15 звуков, из них 7 гласных и 8 согласных;

- словесный элемент «ЗАПАДНОЕ КУНЦЕВО» представляет собой семантически связанное словосочетание, в котором логическое ударение падает на первое слово «ЗАПАДНОЕ»;

- в противопоставленном товарном знаке [2] помимо словесного элемента «КУНЦЕВО» присутствует словесный элемент «технический центр», который удлиняет звуковой ряд словесной части в целом;
- в противопоставленном товарном знаке [3] присутствует только словесный элемент «КУНЦЕВО»;
- визуально заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] отличаются общим зрительным впечатлением, видом шрифта, графическим написанием букв, расположением букв по отношению друг к другу;
- заявленное обозначение [1] является комбинированным и представляет собой единый графический образ с сочетанием синего и черного цветов;
- в заявленном обозначении [1] визуально доминирует изобразительный элемент, при этом оригинальность его исполнения способствует лучшему запоминанию обозначения [1] потребителем;
- словесный элемент «ЗАПАДНОЕ КУНЦЕВО» заявленного обозначения [1] выполнен оригинальным рисованным шрифтом заглавными буквами в кириллице;
- в противопоставленном товарном знаке [2] словосочетание «технический центр КУНЦЕВО» выполнен в оригинальной графике, при этом знак [2] выполнен в черно-сине-красном цветовом сочетании;
- в противопоставленном товарном знаке [3] словесный элемент «КУНЦЕВО» выполнен в оригинальной графике в бело-сине-красном цветовом сочетании;
- противопоставленные товарные знаки [2,3] воспринимаются потребителем больше как изобразительные обозначения;
- словесный элемент заявленного обозначения [1] является фантазийным и не несет смысловой нагрузки по отношению к заявленным услугам 35, 36, 37 классов МКТУ;
- словесный элемент «технический центр» противопоставленного товарного знака [2] является описательным в отношении указанных в перечне услуг 35, 37 классов МКТУ, которые оказывает правообладатель;
- противопоставленные товарные знаки [2,3] представляют собой название технического центра по продаже и обслуживанию автомобилей;

- Группа компаний ТЦ «Кунцево» была основана в 1983 году и является одним из крупнейших концернов по продаже и обслуживанию автомобилей ведущих мировых производителей;
- противопоставленный товарный знак [2] зарегистрирован кроме услуг 35, 37 классов МКТУ в отношении товаров 04, 12 и услуг 42 классов МКТУ;
- заявленное обозначение [1] содержит полный перечень услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, при этом услуги заявлены шире, чем содержатся в перечне противопоставленного знака [2];
- противопоставленный товарный знак [3] зарегистрирован в отношении всех 45-и классов МКТУ;
- правообладатель противопоставленных товарных знаков [2,3] согласно сети Интернет специализируется на продаже и обслуживанию автомобилей и на сегодняшний день имеет статус официального дилера 14 автомобильных брендов;
- при запросе в сети Интернет словосочетания «ЗАПАДНОЕ КУНЦЕВО» ссылки посвящены проекту заявителя;
- заявитель осуществляет свою деятельность в сфере строительства и операций с недвижимостью, при этом используется собственное финансирование;
- «ЗАПАДНОЕ КУНЦЕВО» - название жилого комплекса заявителя;
- правообладатель противопоставленных товарных знаков [2,3] и заявитель осуществляют свою деятельность в различных сферах экономики и оказываемые ими услуги не пересекаются и не являются однородными;
- регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака не приведет к смешению на рынке и у потребителя не возникнет представления о принадлежности услуг одному и тому же лицу, их оказывающему.

На основании изложенного в возражении, поступившем 28.08.2015, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня услуг 35, 36, 37 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения, поступившего 28.08.2015, были приложены копия решения Роспатента, копия

уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения [1] требованиям законодательства, а также копия ответа заявителя на данное уведомление.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 28.08.2015, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно требованиям пункта 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются:

- с комбинированными обозначениями;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым

(семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



ЗАПАДНОЕ КУНЦЕВО [1] является комбинированным. Словесный элемент «ЗАПАДНОЕ КУНЦЕВО» выполнен стандартным шрифтом в одну строку заглавными буквами русского алфавита. Изобразительный элемент представляет собой изображение ромба, в центре которого размещено стилизованное изображение буквы «К». Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне, в сине-черном цветовом сочетании.

Следует отметить, что согласно пункту 6.3.2 «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 «при восприятии потребителем комбинированного обозначения, состоящего из изобразительного и словесного элементов, его внимание, как правило, акцентируется на словесном элементе. Словесный элемент к тому же легче запоминается, чем изобразительный». Таким образом, основным элементом заявленного обозначения [1] является словесный элемент «ЗАПАДНОЕ КУНЦЕВО».

В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требования пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.



Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству № 231555 (приоритет от 08.07.2002, срок действия регистрации продлен до 08.07.2022) является словесным. Словесный элемент «КУНЦЕВО» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ, указанных в перечне, в черно-сине-красном цветовом сочетании.

Словесный элемент «технический центр» является неохраняемым элементом противопоставленного товарного знака [2]. Согласно пункту 4.2.4.2. «Методических рекомендаций по проверке заявленных обозначений на тождество и сходство», утвержденных приказом Роспатента от 31.12.2009 № 197 «если словесное обозначение состоит из охраноспособных и неохраноспособных элементов, то при экспертизе учитывается тождество и сходство именно охраноспособных элементов. Таким образом, наиболее значимым элементом в противопоставленном товарном знаке [2] является словесный элемент «КУНЦЕВО».



Противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 256447 (приоритет от 19.08.2002, срок действия регистрации продлен до 19.08.2022) является словесным, выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака [3] действует, в том числе в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне, в бело-сине-красном цветовом сочетании.

Несмотря на то, что словесный элемент «КУНЦЕВО» противопоставленных товарных знаков [2,3] выполнен оригинальным шрифтом, он однозначно прочитывается как «КУНЦЕВО» и никаких иных ассоциаций данный словесный элемент не вызывает.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] на тождество и сходство показал следующее.

Сопоставительный анализ по фонетическому критерию сходства сравниваемых заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2,3] показал тождество звучания словесного элемента «КУНЦЕВО».

Из общедоступных электронных словарей и справочников (<http://dic.academic.ru/>, Википедия) следует, что:

«КУНЦЕВО» - бывший город, с 1960 года вошедший в состав г. Москвы и ставший одним из её западных районов. С 1929 по 1960 года город Кунцево был центром Кунцевского района Московской области, в который входила почти вся территория нынешнего Западного административного округа г. Москвы.

Таким образом, прилагательное «ЗАПАДНОЕ» в словесном элементе «ЗАПАДНОЕ КУНЦЕВО» заявленного обозначения [1] не привносит в него качественно иные семантические ассоциации, а, наоборот, подчеркивает семантическое значение элемента «КУНЦЕВО» в качестве района на западе г. Москвы.

С учетом изложенного коллегия считает, что в сравниваемые словесные элементы «ЗАПАДНОЕ КУНЦЕВО» [1] и «КУНЦЕВО» противопоставленных товарных знаков [2,3] заложено одно и то же понятие – название района в г. Москве, расположенного в Западном административном округе, и они могут быть признаны сходными по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2] производят близкое общее зрительное впечатление, обусловленное использованием при их написании заглавных букв русского алфавита, а также присутствием сине-черного цветового сочетания.

Ввиду сходства словесных элементов по фонетическому, семантическому, графическому критериям сходства заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности услуг 35, 36, 37 классов МКТУ коллегия отмечает следующее.

Услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения [1], совпадают с услугами 35 класса МКТУ, указанными в перечнях противопоставленных товарных знаков [2,3], либо соотносятся как род (вид) [«реклама, менеджмент в сфере бизнеса, административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба»], имеют общее назначение, круг потребителей, находятся в одном сегменте рынка, то есть совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 36 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения [1], совпадают с услугами 36 класса МКТУ, указанными в перечнях противопоставленного товарного знака [3], либо соотносятся как род (вид) [«страхование, финансовая деятельность, кредитно-денежные операции, операции с недвижимостью»], имеют общее назначение, круг потребителей, находятся в одном сегменте рынка, то есть совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Услуги 37 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения [1], совпадают с услугами 37 класса МКТУ, указанными в перечнях противопоставленных товарных знаков [2,3], либо соотносятся как род (вид) [«строительство, ремонт, установка оборудования»], имеют общее назначение, круг потребителей, находятся в одном сегменте рынка, то есть совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 36, 37 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

Информация о деятельности заявителя не опровергает наличия «старшего» права на сходные товарные знаки [2,3] у правообладателя в отношении однородных услуг.

Доводы заявителя в части фактического использования правообладателем противопоставленных товарных знаков [2,3] только в отношении части услуг не могут быть приняты во внимание. При оценке соответствия/несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса речь идет о «старшем праве» правообладателя в отношении всех приведенных в перечне услуг. Материалы дела не содержат сведений, подтверждающих прекращение правовой охраны противопоставленных товарных знаков [2,3] в отношении каких-либо услуг.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.08.2015, оставить в силе решение Роспатента от 27.04.2015.