

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 (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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 23.06.2008, поданное Обществом с ограниченной ответственностью "Академия-ВИП", г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.05.2008 об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) (далее – решение Роспатента) по заявке № 2005716112/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005716112/50 с приоритетом от 01.07.2005 заявлено на регистрацию на имя заявителя в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в перечне. Регистрация знака испрашивается в следующем цветовом сочетании: "белый, красный, синий".

Согласно приведенному в заявке описанию "заявляемое в качестве товарного знака обозначение представлено сочетанием слов "Академия VIP", где слово "Академия" используется в значении "образцовое учреждение, высшей квалификации", а "VIP" [ви ай пи] – английская аббревиатура, расшифровка которой переводится как "очень важная персона". Применительно для заявленных услуг, заявляемое обозначение ассоциируется с образцовым медицинским учреждением, высшей квалификации для очень важных персон".

Решением Роспатента 29.05.2008 отказано в государственной регистрации заявленному обозначению в качестве товарного знака в

отношении всех услуг, приведенных в перечне. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновано следующими доводами:

1. словесный элемент "VIP" заявленного обозначения сходен до степени смешения со словесным элементом "VIP" комбинированных товарных знаков по свидетельствам № 237490, 240495 с приоритетом от 02.11.2001;
2. правообладателем товарных знаков по свидетельствам № 237490, 240495 является Общество с ограниченной ответственностью "КРЦ КРИСТАЛЛ", г. Москва;
3. правовая охрана товарным знакам по свидетельствам № 237490, 240495 предоставлена в отношении услуг 42 класса МКТУ, которые являются однородными заявленным услугам 44 класса МКТУ;
4. при определении сходства заявленного обозначения и противопоставленных знаков по свидетельствам № 237490, 240495 принималось во внимание фонетическое и семантическое сходство сравниваемых словесных элементов, занимающих доминирующее положение;
5. при определении однородности сравниваемых услуг учитывались признаки, которые обуславливают возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности услуг одному изготовителю;
6. словесные элементы "ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ", "АКАДЕМИЯ" заявленного обозначения являются неохраняемыми в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса;

7. словосочетание "ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ" является видовым наименованием организации. Согласно Толковому словарю русского языка С.И. Ожегова, Н.Ю. Шведовой "центр" – главенствующее, ведущее учреждение какой-нибудь отрасли;
8. слово "АКАДЕМИЯ" представляет собой наименование учреждений научного, учебного и художественного характера, высшего научного учреждения, является общепринятым наименованием, не обладает различительной способностью;
9. Слова "Академия" и "VIP" не воспринимаются как единое целое, поскольку выполнены в разных масштабах и разными алфавитами. Сокращение "VIP" за счет большего размера, яркого цвета занимает доминирующее положение;
10. представленные документы относительно приобретения словосочетанием "Академия VIP" различительной способности согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг изготовителя до даты подачи заявки № 2005716112/50 не снимают противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 237490, 240495.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 23.06.2008 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента по следующим причинам:

- заявленное обозначение является комбинированным и состоит из слова "Академия" и сокращения "VIP", которые расположены на одном уровне с пробелом в разных масштабах и выполнены буквами разных алфавитов (кириллица и латиница), разным цветом (синий и красный);

- в отношении противопоставленных товарных знаков по свидетельствам № 237490, 240495 заявителем были направлены заявления

о досрочном прекращении правовой охраны в связи с их неиспользованием;

- противопоставленные товарные знаки по свидетельствам № 237490, 240495 не могут препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении испрашиваемого объема притязаний вследствие прекращения их правовой охраны.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве знака обслуживания в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в заявке № 2005716112/50.

На заседании коллегии, состоявшемся 22.04.2009, заявитель представил ходатайство, в котором изложил просьбу об учете документов, подтверждающих факт приобретения заявленным обозначением различительной способности и находящихся в материалах дела. Также заявитель в данном ходатайстве указал, что не оспаривает неохраноспособность словосочетания "ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ" заявленного обозначения по заявке № 2005716112/50.

Изучив материалы дела, выслушав присутствующих участников рассмотрения возражения от 23.06.2008, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (01.07.2005) поступления заявки № 2005716112/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) 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 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары.

Положения, предусмотренные настоящим пунктом, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Правилами установлено, что не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в пункте 1 статьи 6 Закона, а именно:

- обозначений, не обладающих различительной способностью. К обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров; общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры (пункт 2.3.1 Правил);

- характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта. К таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий (пункт 2.3.2.3 Правил).

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения,

тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями 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 пунктах 14.4.2.2, 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 основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных, согласных; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (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 (см. пункт 14.4.2.2 подпункт (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 обозначение по заявке № 2005716112/50 является комбинированным. Словесные элементы "АКАДЕМИЯ", "ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ" выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета и по своему пространственному положению исполнены друг под другом. Словосочетание "ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ" выполнено более мелким шрифтом по сравнению со словом "АКАДЕМИЯ" и элементом "VIP", который расположен с правой стороны от слова "АКАДЕМИЯ" в одну строку.

Слово "VIP" выполнено буквами латинского алфавита красного цвета, которые соприкасаются друг с другом.

Регистрация обозначения испрашивается в цветовом сочетании: "белый, красный, синий" в отношении услуг 44 класса МКТУ, указанных в заявке № 2005716112/50.

Решение Роспатента от 29.05.2008 в части признания элемента "ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ" неохраноспособным заявителем не оспаривается.

Правовая норма абзаца 1 пункта 1 статьи 6 Закона не предусматривает исключение из самостоятельной правовой охраны элементов, не обладающих различительной способностью. Словесные элементы "АКАДЕМИЯ" и "VIP" рассматриваемого обозначения связаны по смыслу, кроме того, они расположены рядом, на одной строке и с визуальной точки зрения воспринимаются как единое целое.

Учитывая изложенное, можно заключить, что слово "АКАДЕМИЯ" хотя само по себе является слабым элементом, в данном случае органически связано со словом "VIP" и не воспринимается отдельно от него. Поэтому словосочетание "АКАДЕМИЯ VIP" следует воспринимать в целом без каких-либо оговорок.

Кроме того, коллегией также принято во внимание обстоятельство, связанное с приобретением различительной способности заявленным обозначением до даты подачи (01.07.2005) заявки за № 2005716112/50, то есть оно узнаваемо потребителем в четкой связи с лицом, оказывающим услуги, то есть заявителем. Документы, находящиеся в материалах дела, свидетельствуют о том, что заявленное обозначение использовалось заявителем как средство индивидуализации услуг 44 класса МКТУ до даты приоритета рассматриваемого обозначения.

Противопоставленный товарный знак (1) по свидетельству № 240495 и товарный знак (2) по свидетельству № 237490 с приоритетом от 02.11.2001 являются комбинированными и представляют собой слово "VIP", исполненное заглавными буквами латинского алфавита. При этом буква "I" противопоставленных знаков (1) и (2) выполнена в виде граней, соединенных общим основанием и расширяющихся вверх.

Правовая охрана противопоставленных знаков (1) и (2) действовала, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ, указанных в перечне.

Правовая охрана товарного знака (2) была предоставлена в следующем цветовом сочетании "черный, белый, желтый, бирюзовый".

Услуги 44 класса МКТУ заявленного обозначения и услуги 42 класса МКТУ противопоставленных знаков (1,2) имеют одинаковое назначение медицинского характера, соотносятся между собой как род-вид, имеют один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными и в данном случае заявителем не оспаривается.

Вывод о сходстве словесного элемента "VIP" заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1,2) правомерен в силу тождественности звучания слов "VIP", а также совпадения семантики обозначений в английском языке (см. Яндекс. Словари. vip – сокращение от английского словосочетания "very important person" -очень важное лицо), что заявителем также не оспаривается.

Вместе с тем, на основании решений Палаты по патентным спорам от 30.07.2008 и 31.07.2008 соответственно, правовая охрана знаков (2) и (1) прекращена досрочно полностью в связи с их неиспользованием.

Исходя из пункта 2 статьи 1248 Кодекса и 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 административном порядке.

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

Таким образом, поскольку на момент принятия возражения к рассмотрению (18.09.2008) правовая охрана противопоставленных знаков (1,2) не действовала, коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

В соответствии с изложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 23.06.2008, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 29.05.2008 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке № 2005716112/50 в качестве знака обслуживания без предоставления самостоятельной правовой охраны элементу "ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ" для следующих услуг:

В сведения, содержащиеся в АС "ТЗ РФ":

- (526) "Центр диагностики и лечения".
- (591) "белый, красный, синий".
- (511) 44 - имплантация волос, клиники, лечение гомеопатическими эссенциями, маникюр, массаж, осеменение искусственное, помощь акушерская, помощь зубоврачебная, помощь медицинская, салоны красоты, служба банков крови, служба санитарная, услуги оптиков, услуги по оплодотворению в пробирке, услуги психологов, уход за больными, физиотерапия, хиропрактика [мануальная терапия], хирургия пластическая.

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