

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 16.12.2010, поданное ЗАО «Тайный Советник Нетворк Компани», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 12.07.2010 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2008728640/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2008728640/50 с приоритетом от 05.09.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 38, 41, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, в левой части которого расположен изобразительный элемент, выполненный в виде оригинальной фигуры. Справа от изобразительного элемента расположены словесные элементы «ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а под ними – словесные элементы «коммуникационная группа», выполненные стандартным шрифтом меньшего размера строчными буквами русского алфавита. Охрана знака испрашивается в бордовом, темно-сером, черном цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам принято решение (далее – решение Роспатента) от 12.07.2010 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 38, 41, 45 классов МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ. Основанием для принятия

решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками со словесными элементами «ТАЙНЫЙ СОВЕТНИКЪ» по свидетельству №227976 и «ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК» по свидетельству № №168101 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что словесные элементы «коммуникационная группа» являются неохраняемыми элементами на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью и указывают на видовое наименование предприятия.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 16.12.2010 заявитель указал, что в связи с досрочным прекращением правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству № 168101 в отношении части услуг 35 класса МКТУ (изучение рынка, реклама), заявленное обозначение может быть зарегистрировано для части первоначально заявленных услуг 35 класса МКТУ, однородных этим услугам.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 12.07.2010 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ:

Аренда площадей для размещения рекламы; Бюро по найму; Демонстрация товаров; Изучение общественного мнения; Изучение рынка; Информация и советы коммерческим потребителям; 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 управлению бизнесом; Макетирование рекламы; Менеджмент в области творческого бизнеса; Обзоры печати; Обработка текста; Обслуживание стенографическое; Организация выставок в коммерческих или

рекламных целях; Организация подписки на газеты [для третьих лиц]; Организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; Поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; Помощь в управлении бизнесом; Представление товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; Прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; Работы машинописные; Радиореклама; Расклейка афиш; Распространение образцов; Распространение рекламных материалов; Редактирование рекламных текстов; Реклама; Реклама интерактивная в компьютерной сети; Реклама почтой; Реклама телевизионная; Репродуцирование документов; Сбор и предоставление статистических данных; Сбор информации по компьютерным базам данных; Сведения о деловых операциях; Систематизация информации в компьютерных базах данных; Составление рекламных рубрик в газете; Тестирование психологическое при найме на работу; Услуги в области общественных отношений; Услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (05.09.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту (2.3.2.3) Правил к таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

В соответствии с пунктом 6 (2) 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.

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 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.

Согласно пункту (14.4.3) Правил, при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, в левой части которого расположен изобразительный элемент, выполненный в виде оригинальной фигуры, справа от изобразительного элемента расположено словосочетание «ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а под ним - неохраняемые элементы «коммуникационная группа», выполненные стандартным

шрифтом меньшего размера строчными буквами русского алфавита, указывающие на видовое наименование предприятия. Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимают словесные элементы «ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 227976 является комбинированным и также включает в себя в качестве доминирующего элемента словосочетание «ТАЙНЫЙ СОВЕТНИКЪ», семантически и фонетически тождественное доминирующим в заявленном обозначении словесным элементам, что определяет его сходство с заявленным обозначением. Товарный знак по свидетельству №227979 охраняется в отношении услуг 35 класса МКТУ: *агентства по коммерческой информации; информация статистическая; информация о деловой активности; систематизация информации в машинных базах данных; прогнозирование экономическое.*

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №168101 является словесным и включает словосочетание «ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК», также фонетически и семантически тождественное доминирующим словесным элементам заявленного обозначения.

Решением Роспатента от 15.11.2010 правовая охрана товарного знака по свидетельству №168101 досрочно прекращена в отношении части услуг 35 класса МКТУ с сохранением ее для услуг *«экспортно-импортные операции, сбыт товаров через посредников».*

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, обусловленное фонетическим и семантическим тождеством доминирующих словесных элементов, заявителем в возражении не оспаривается.

В отношении скорректированного перечня услуг 35 класса МКТУ, указанного в возражении, для которого заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке № 2008728640, коллегия отмечает следующее.

Часть услуг, включенных в скорректированный перечень (*изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных;*

сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных), однородны услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №227976, поскольку они относятся одной родовой группе информационно – справочных услуг и услуг по исследованию рынка, что препятствует регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для этой части услуг 35 класса МКТУ.

Вместе с тем, с учетом того обстоятельства, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству № 168101 досрочно прекращена в отношении части услуг 35 класса МКТУ, он уже не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части скорректированного заявителем перечня услуг.

В силу указанного коллегия не видит оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008728640/50 в отношении этой части услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 16.12.2010, изменить решение Роспатента от 12.07.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008728640/50.