

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 08.02.2011, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Созидание и Развитие», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009707699/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2009707699/50 с приоритетом от 13.04.2009 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее в свой состав изобразительный элемент в виде сочетания различных геометрических форм и словесные элементы «СОЗИДАНИЕ И РАЗВИТИЕ», «КОНСАЛТИНГ И АУДИТ», выполненные стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в синем, оранжевом и белом сочетании.

Роспатентом 15.12.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 35 и 45 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в

качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение является сходным до степени смешения с комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «Созидание и Развитие» (свидетельство №375569 с приоритетом от 26.12.2007), ранее зарегистрированным в отношении однородных услуг 35, 45 классов МКТУ на имя ООО «Созидание и Развитие», 119415, Москва, пр-кт Вернадского, д. 113, пом. 4.

Словесные элементы «КОНСАЛТИНГ И АУДИТ», входящие в состав заявленного обозначения, являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в целом не обладают различительной способностью.

В возражении от 08.02.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем по рассматриваемой заявке и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №357569 является одно и то же лицо. ООО «Созидание и Развитие» подало ходатайство о внесении изменений в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Государственный реестр) и в свидетельство на товарный знак №357569, устранив тем самым имеющиеся противоречия в адресе юридического лица.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2009707699/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

В качестве дополнения к возражению заявителем была представлена копия уведомления Роспатента от 18.01.2011 о внесении изменений в Государственный реестр.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении дела, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (13.04.2009) поступления заявки №2009707699/50 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 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

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 имеющих 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее изобразительный и словесный элементы. Изобразительный элемент находится в левой части знака и представляет собой квадрат, разделенный диагональной белой линией на две части оранжевого и синего цвета. В левой и правой части расположены стилизованные буквы «С» и «Р» белого цвета. Справа от изобразительного элемента расположены друг под другом словесные элементы «СОЗИДАНИЕ» «И РАЗВИТИЕ», выполненные стандартным шрифтом синего цвета буквами кириллического алфавита. Под ними располагается словесный элемент «КОНСАЛТИНГ И АУДИТ», выполненный в одну строчку стандартным шрифтом оранжевого цвета буквами кириллического алфавита.

Словесный элемент «КОНСАЛТИНГ И АУДИТ», занимающий периферийное положение в заявленном обозначении, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству №375569 с более ранним приоритетом, право на который принадлежит иному лицу.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №375569 также является комбинированным. Словесная часть товарного знака включает словесные элементы

«СОЗИДАНИЕ и РАЗВИТИЕ», занимающие центральное положение в знаке, а также словесные элементы «ГРУППА КОМПАНИЙ» и «КОНСАЛТИНГ И АУДИТ». Словесный элемент «СОЗИДАНИЕ и РАЗВИТИЕ» выполнен буквами кириллического алфавита стандартным шрифтом синего цвета, остальные элементы – стандартным шрифтом черного цвета. В нижней левой части знака расположен изобразительный элемент в виде комбинации геометрических фигур белого и оранжевого цветов. Словесные элементы «ГРУППА КОМПАНИЙ» и «КОНСАЛТИНГ И АУДИТ» исключены из самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака. Сходство сравниваемых обозначений основано на наличии фонетического и семантического тождества словесных элементов «СОЗИДАНИЕ И РАЗВИТИЕ», занимающих доминирующее положение в сравниваемых обозначениях.

Анализ однородности услуг 35, 45 классов МКТУ сравниваемых обозначений показал их идентичность, что заявителем также не оспаривается.

Принимая во внимание сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, можно сделать вывод об обоснованности решения Роспатента от 21.10.2010.

Вместе с тем при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится изменение адреса правообладателя противопоставленного товарного знака, которым согласно сведениям Государственного реестра является: 1-й Дербеневский пер., д. 5, стр. 2, оф. 202, Москва, 115114. В этой связи можно сделать вывод о том, что правообладателем противопоставленного товарного знака и заявителем по рассматриваемой заявке является одно и то же лицо.

Таким образом, основания для противопоставления товарного знака по свидетельству №375569 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне услуг отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 08.02.2011, отменить решение Роспатента от 21.10.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009707699/50.