

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, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.05.2007, на решение экспертизы от 29.03.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2005726052/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2005726052/50 с приоритетом от 13.10.2005 заявлено на регистрацию на имя Закрытого акционерного общества «Энерго», Москва (далее - заявитель) в отношении услуг 41 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее изображение щита, окаймленного оранжевой полосой, внутри которого выполнена оранжевая пятиконечная звезда и стилизованные изображения пятерых людей с поднятыми руками, образующих звезду. Под щитом размещен элемент «Q4B» (кью фо би), в котором буквы «Q» и «B» выполнены оранжевым цветом, а цифра 4 – черным. Над щитом расположены словесные элементы «Business School», выполненные оранжевым и черным цветом, соответственно.

Федеральным институтом промышленной собственности 29.03.2007 (далее – решение экспертизы) принято решение об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которое мотивировано его несоответствием требованиям пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации “О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров” от 23.09.92 №3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенным в действие с 27.12.2002 (далее – Закон) и пункта 2.5 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным

Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенных в действие с 10.05.2003 (далее—Правила).

Доводы экспертизы сводятся к тому, что заявленное обозначение, согласно базе данных сети Интернет, воспроизводит обозначение, принадлежащее образовательной компании Qualification For Business, 119021, Москва, ул. Россолимо, 17, 4 этаж (см. Яндекс: <http://www.q4b.ru/>). В этой связи регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя ЗАО «Энерго» в отношении услуг 41 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно действительного производителя услуг.

В решении экспертизы также отмечено, что информация о регистрации домена q4b.ru на имя заявителя не может снять приведенное выше основание для отказа, поскольку заявленное обозначение является комбинированным, включающим помимо буквенно-цифровой композиции «Q4B», словесные и изобразительные элементы, которые также используются в качестве маркировки однородных услуг организацией Qualification For Business.

Заявитель выразил несогласие с решением экспертизы в возражении от 25.05.2007, доводы которого сводятся к следующему:

- изобразительный элемент заявленного обозначения разработан самим заявителем;
- компания Qualification For Business, информация о которой представлена на сайте <http://www.q4b.ru/>, принадлежащем ЗАО «Энерго», не существует юридически;
- вместе с тем, существует Автономная некоммерческая организация «Кью фор Би», которая и была упомянута на данном сайте как компания Qualification For Business;
- ЗАО «Энерго» является учредителем АНО «Кью фор Би»;
- при этом АНО «Кью фор Би» была создана ЗАО «Энерго» с целью расширения бизнеса в области обучения и образования;
- АНО «Кью фор Би» не возражает против регистрации на имя ЗАО «Энерго» обозначения по заявке №2005726052/50.

В качестве подтверждения доводов, изложенных в возражении, заявителем были представлены следующие материалы:

- письмо Директора компании АНО «Кью фор Би», на 1 л. [1];
- Устав Автономной некоммерческой организации «Кью фор Би», Москва, 2005, на 14 л. [2];
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, относительно АНО «Кью фор Би», на 7 л. [3];
- Протокол №1 общего собрания учредителей АНО «Кью фор Би» от 07.11.2005, на 2 л. [4];
- Договор №228956/NIC-D от 27.07.2005 об оказании услуг по регистрации домена, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц записи о юридическом лице – АНО «Региональный сетевой информационный центр», заказ на регистрацию домена, на 11 л. [5];
- письма Директора АНО «РСИЦ», на 2 л. [6];
- Договор №Д-8 о проведении работ в области корпоративных коммуникаций от 13.03.2006, на 6 л. [7].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и вынести решение о регистрации комбинированного обозначения по заявке №2005726052/50 в качестве товарного знака в отношении услуг 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (13.10.2005) поступления заявки №2005726052/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя отмеченные выше Закон и Правила.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, указывающих на место производства или сбыта.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к таким обозначениям, относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с материалами заявки №2005726052/50, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде щита черного цвета с оранжевым контуром, в центре которого расположена стилизованная звезда, выполненная оранжевым и белым цветом. Над щитом размещены словесные элементы «Business School», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, при этом слово «Business» исполнено оранжевым цветом, а словесный элемент «School» - черным. Под изобразительным элементом выполнено буквенно-цифровое сочетание «Q4B», размер которого значительно больше размера букв, используемых в написании словесных элементов «Business School». Цифра «4» в данном элементе выполнена черным цветом, буквы «Q» и «B» - оранжевым.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в сочетании оранжевого, белого, черного цветов в отношении услуг 41 класса МКТУ – обеспечение учебного процесса; информация по вопросам воспитания и образования; курсы заочные; обучение практическим навыкам (демонстрация); организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение

мастер-классов (обучение); организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов учебных или развлекательных; ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения); проведение экзаменов; услуги образовательно-воспитательные, на имя ЗАО «Энерго».

Решение экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, как способного ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, основывается на сведениях, полученных из сети Интернет с сайта <http://www.q4b.ru/>.

Из имеющихся в деле распечаток следует, что на указанном сайте выложена информация об образовательной компании Qualification For Business, размещающейся по адресу: 119021, Москва, ул. Россолимо, 17, которая при оказании услуг использует комбинированный знак, соответствующий обозначению по заявке №2005726052/50.

В первую очередь необходимо отметить, что данный сайт зарегистрирован на имя ЗАО «Энергия», которое поддерживает домен и распоряжается его содержанием, см. [5], [6], [7]. Таким образом, приведенная в решении экспертизы информация была размещена на сайте <http://www.q4b.ru/> самим заявителем.

Что касается информации об образовательной компании Qualification For Business, то это название использовалось заявителем для обозначения на сайте компании АНО «Кью фор Би» (в Уставе [2] и выписке из Единого государственного реестра юридических лиц [3] в качестве адреса АНО «Кью фор Би» фигурирует адрес: 119021, Москва, ул. Россолимо, 17, то есть тот же адрес, который упоминается на сайте относительно компании Qualification For Business). АНО «Кью фор Би» создавалась при участии заявителя с целью расширения бизнеса в области обучения и образования (ЗАО «Энергия» является одним из учредителей АНО «Кью фор Би»).

Таким образом, рассматриваемое комбинированное обозначение используется АНО «Кью фор Би» в отношении тех видов деятельности, которые обозначены в перечне заявки №2005726052/50.

Вместе с тем заявителем было представлено письмо [1], в котором АНО «Кью фор Би» выражает согласие на регистрацию на территории Российской Федерации обозначения по заявке №2005726052/50 на имя ЗАО «Энерго».

Следовательно, коллегия Палаты по патентным спорам располагает материалами, устраняющими препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 3 статьи 6 Закона.

Что касается словесного элемента «Business School», то исходя из его семантики (в переводе с английского языка означает «деловая школа, бизнес школа»), можно сделать вывод о том, что этот элемент носит характер указания на видовое наименование предприятия, то есть относится к категории неохранных в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона.

Так как данный элемент не занимает доминирующего положения в комбинированном обозначении, он может быть включен в состав знака в качестве неохранный элемент.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 25.05.2007, отменить решение экспертизы от 29.03.2007, зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении следующих услуг:**

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и  
наименования мест происхождения товаров"**

(526) Слова «Business School» не являются предметом самостоятельной правовой охраны.

(591) Оранжевый, черный, белый.

(511)

41 обеспечение учебного процесса; информация по вопросам воспитания и образования; курсы заочные; обучение практическим навыкам (демонстрация); организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов (обучение); организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов учебных или развлекательных; ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения); проведение экзаменов; услуги образовательно-воспитательные.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака на 2 л. в 1 экз.