

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 01.09.2015 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Сектор М», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012732630 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012732630 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 19.09.2012 на имя заявителя в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «РАБОТОДАТЕЛЬ», выполненное буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 09.04.2015 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации товарного знака в отношении части приведенных в заявке товаров 16 и всех услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение является неохраноспособным, так как не обладает различительной способностью, является общепринятым термином и указывает на назначение услуг.

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ с товарным знаком «РАБОТОДАТЕЛЬ» по свидетельству № 358623, охраняемым на имя другого лица и имеющим более ранний приоритет.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 01.09.2015 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 09.04.2015.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение способно выполнять функцию товарного знака, так как является исключительно фантазийным для приведенных в заявке товаров и услуг, в подтверждение чего заявитель ссылается на факт предоставления правовой охраны сходному товарному знаку «РАБОТОДАТЕЛЬ» по свидетельству № 358623.

На основании указанного обстоятельства в возражении содержится просьба изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг, за исключением однородных товаров и услуг противопоставленной регистрации товарного знака по свидетельству № 358623.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (19.09.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктами 2 и 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами и/или 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.

В соответствии с пунктом 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров, указание свойств товаров.

В соответствии с абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «РАБОТОДАТЕЛЬ». Предоставление правовой охраны данному обозначению испрашивается в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

Работодатель – тот, кто предоставляет работу, нанимает рабочую силу (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Толковый словарь Ушакова» – <http://dic.academic.ru>).

Исходя из данного смыслового значения слова, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение является фантазийным в отношении

приведенных в заявке товаров и услуг, напрямую их не характеризует, а существование принципиальной возможности порождения заявленным обозначением в отношении данных товаров и услуг каких-либо дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций предопределяет исключительно наличие у него необходимой различительной способности для этих товаров и услуг.

Так, из пункта 2.2 Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, утвержденных приказом Роспатента от 23.03.2001 № 39, следует, что наличие таких дополнительных рассуждений, домысливания и ассоциаций при восприятии обозначения свидетельствует о наличии у этого обозначения различительной способности и об отсутствии у него какой-либо описательности.

Вместе с тем, заявленное обозначение действительно воспроизводит общепринятый термин в области трудового права, но не в конкретных областях науки и техники, связанных с соответствующими товарами и услугами. Так, например, предоставлена правовая охрана товарному знаку «РАБОТОДАТЕЛЬ» по свидетельству № 358623 на имя другого лица в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ, включая услуги по комплектованию штата сотрудников (рекрутинговые услуги).

Таким образом, заявленное обозначение способно индивидуализировать товары и услуги, то есть выполнять функцию товарного знака. Следовательно, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявителем в возражении не оспаривается вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения до степени смешений в отношении однородных товаров 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ с противопоставленным товарным знаком «РАБОТОДАТЕЛЬ» по свидетельству № 358623. Заявитель согласился с исключением из перечня товаров и услуг, приведенного в заявке, всех товаров и услуг, однородных товарам 16 и услугам 35, 41 классов МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

В силу этого обстоятельства отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности неоднородных товаров, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые сходные знаки, одному производителю.

Таким образом, не имеется каких-либо оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении ограниченного перечня товаров и услуг, приведенного ниже.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 01.09.2015, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 09.04.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012732630.