


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 поступившее 23.01.2019 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью МЦК «Фаворит», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017726854, при этом установила следующее.




Комбинированное обозначение «  » по заявке №2017726854 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 04.07.2017 на имя заявителя в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.


Роспатентом 17.10.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ «изучение рынка». 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 пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя иных лиц товарными знаками с более ранним приоритетом в отношении однородных услуг, а именно:



- с товарным знаком «  » [1] по свидетельству №492756 с приоритетом от 04.07.2011, зарегистрированным на имя Носкова В.В., г. Магнитогорск, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком «  » [1] по свидетельству №392587 с приоритетом от 14.12.2007, зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя АО «Концерн воздушно-комической обороны «Алмаз-Антей», г. Москва.

Кроме того, было в заключении по результатам экспертизы указано на неохраноспособность словесных и цифрового элементов «МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР», «1993» заявленного обозначения.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- правовая охрана товарного знака «ФАВОРИТ» [1] в отношении услуг 35 класса МКТУ «бюро по найму» более не действует, в связи с чем указанный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- противопоставленный товарный знак [2] зарегистрирован в отношении услуг, относящихся к менеджменту в сфере бизнеса и административной деятельности в сфере бизнеса, являющихся неоднородными по отношению к заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- менеджмент - это одно из направлений современной экономической науки, направленное на создание, планирование и реализацию плана развития предприятия, организации, фирмы с целью максимизации потенциальной профита компании, создания устойчивой системы управления предприятием;

администрирование - это специфический вид управленческой деятельности; услуги кадровых агентств - это деятельность организаций, оказывающих услуги по подбору персонала для фирм-заказчиков;

- сравниваемые услуги характеризуются различным назначением, направлены на разный круг потребителей, объектами услуги выступают разные категории (например, объектом административной деятельности является персонал организации, а объект менеджмента - бизнес-процессы), кроме того, сравниваемые услуги имеют различные каналы реализации;

- товарный знак по свидетельству №392587 зарегистрирован на имя АО «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз Антей», основная деятельность которого ориентирована на разработку и производство серийной продукции, модернизацию, сопровождение, ремонт и утилизацию комплексов и средств противовоздушной и противоракетной обороны, а также продукции двойного и гражданского назначения.

- заявитель испрашивает предоставление правовой охраны в отношении услуг 35 класса МКТУ, связанных только с кадровыми услугами.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ «бюро по найму; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; написание резюме для третьих лиц; согласование деловых контрактов для третьих лиц; тестирование психологическое при подборе персонала; управление деятельностью внештатных сотрудников».


В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены:

1. Копия решения Роспатента;
2. Копия заявления на сокращение перечня услуг товарного знака по свидетельству №492756 от 09.01.2019.

По результатам рассмотрения поступившего возражения было установлено следующее.

Словосочетание «МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР» в составе заявленного обозначения указывает на видовое наименование предприятия, в связи с чем относится к категории неохраноспособных элементов на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Цифровой элемент «1993» указывает на дату создания предприятия и, поэтому также не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Изложенное заявителем не оспаривается.



Из перечня противопоставленного товарного знака «  » [1] по свидетельству №492756 были исключены однородные услуги 35 класса МКТУ «бюро по найму». При этом оставшиеся услуги «агентства по коммерческой информации; аудит; ведение автоматизированных баз данных; изучение общественного мнения; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; обзоры печати; поиск информации в компьютерных файлах (для третьих лиц); прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; работы машинописные; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; услуги по переезду предприятий; фотокопирование» противопоставленного товарного знака [1] не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «бюро по найму; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; написание резюме для третьих лиц; согласование деловых контрактов для третьих лиц; тестирование психологическое при подборе персонала; управление деятельностью внештатных сотрудников» заявленного обозначения. В связи с неоднородностью услуг 35 класса МКТУ, для маркировки которых предназначены заявленное обозначение и товарный знак [1], был сделан вывод об отсутствии смешения этих средств индивидуализации на рынке, тем самым противопоставление [1] по свидетельству №492756 было снято.

Вместе с тем было установлено сходство заявленного обозначения



ФАВОРИТ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КАДРОВЫЙ ЦЕНТР 1993

«  » и противопоставленного товарного знака



» [2], а также однородность вышеуказанных услуг 35 классов МКТУ заявленного обозначения, связанных с кадровой службой, с услугами 35 класса МКТУ «административная деятельность в сфере бизнеса» этого противопоставленного товарного знака.

С учетом указанных обстоятельств коллегией был сделан вывод о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2017726854 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается решение Роспатента от 17.10.2018.

На основании заключения коллегии Роспатент принял решение от 26.08.2019 отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.01.2019, оставить в силе решение Роспатента от 17.10.2018.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2020 по делу №СИП-893/2019 было признано недействительным решение Роспатента от 26.08.2019, принятое по результатам рассмотрения возражения Общества с ограниченной ответственностью МЦК «Фаворит» на решение Роспатента от 17.10.2018. При этом на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть поданное возражение с учетом обстоятельств, принятых во внимание Судом по интеллектуальным правам.

В соответствии с положением статьи 12 Кодекса признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Таким образом, во исполнение решения Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2020 поступившее возражение было повторно рассмотрено на заседании коллегии, состоявшемся 25.06.2020.

С учетом даты (04.07.2017) поступления заявки №2017726854 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482

(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, 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.

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарными знаками, указанными в подпункте 2 настоящего пункта, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация может явиться причиной введения в заблуждения потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.


Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение «  » является комбинированными состоит из словесных элементов «ФАВОРИТ» и «МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и помещенных на трех строках, а также из изобразительных элементов в виде стилизованного изображения профиля человека, весов и дуги. Изобразительные элементы помещены на фоне восьмиугольника. В правой нижней части заявленного обозначения помещены цифры «1993». Согласно доводам возражения предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «бюро по найму; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; написание резюме для третьих лиц; согласование деловых контрактов для третьих

лиц; тестирование психологическое при подборе персонала; управление деятельностью внештатных сотрудников».

С учетом обстоятельств, принятых во внимание Судом по интеллектуальным правам по делу №СИП-893/2019, решение Роспатента от 17.10.2018 оспаривается заявителем в части противопоставления по товарному знаку

«  » [1] по свидетельству №392587. При этом следует констатировать, что в решении Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2020 отмечается, что ранее сформулированные Роспатентом выводы о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2017726854 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, связанных с кадровой службой, по причине его сходства до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] являются обоснованными.

Вместе с тем, согласно тексту решения Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2020 по делу №СИП-893/2019 в ходе судебного разбирательства заявителем было представлено письмо от правообладателя противопоставленного товарного знака [2], в котором Акционерное общество «Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» указало, что не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2017726854 для услуг 35 класса МКТУ «бюро по найму; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; написание резюме для третьих лиц; согласование деловых контрактов для третьих лиц; тестирование психологическое при подборе персонала; управление деятельностью внештатных сотрудников» на имя заявителя.

Суд по интеллектуальным правам, оценив представленное в материалы дела письмо-согласие пришел к выводу, что оно соответствует требованиям законодательства, содержит все необходимые реквизиты, позволяющие идентифицировать наличие действительной воли правообладателя противопоставленного товарного знака на предоставление соответствующего согласия на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака, подписано уполномоченным лицом и не нарушает прав и законных интересов

третьих лиц в сфере предпринимательской деятельности. По мнению Суда по интеллектуальным правам, Роспатенту следует учесть предоставленное правообладателем противопоставленного товарного знака [2] письмо-согласие на регистрацию спорного обозначения в качестве товарного знака.

Следует указать, что упомянутое письмо-согласие было представлено заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.06.2020.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака [2] по свидетельству №498745, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии сведений о введении потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017726854, помимо услуг 35 класса МКТУ «изучение рынка», в том числе для услуг 35 класса МКТУ «бюро по найму; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; написание резюме для третьих лиц; согласование деловых контрактов для третьих лиц; тестирование психологическое при подборе персонала; управление деятельностью внештатных сотрудников».

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 23.01.2019, изменить решение Роспатента от 17.10.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017726854.