

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 от 02.10.2007, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЭКО Аудит», Российская Федерация (далее – заявитель), на решение экспертизы от 11.07.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение экспертизы) по заявке №2006701196/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2006701196/50 с приоритетом от 24.01.2006 заявлено на регистрацию на имя Общества с ограниченной ответственностью «ЭКО Аудит», г. Пермь в отношении услуг 35 класса МКТУ – «аудит».

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из расположенных в ряд букв «Эк», изображения капли и словесного элемента «Аудит».

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в белом, черном, красном, желтом цветовом сочетании.

Решение экспертизы от 11.07.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров, приведенных в перечне, мотивированно несоответствием его требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1 в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее — Закон).

Решение экспертизы мотивировано тем, что заявленное комбинированное обозначение по заявке №2006701196/50 является сходным до степени смешения в отношении однородных услуг с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «ЭК аудит» по свидетельству №172137.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 02.10.2007 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы по следующим причинам:

- правообладатель противопоставленного товарного знака не может осуществлять деятельность под наименованием, указанным в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации;
- срок действия регистрации №172137 истек 06.08.2007 и на дату подачи возражения не был продлен, что не позволяет учитывать данное противопоставление в рамках требований пункта 1 статьи 7 Закона.

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ- «аудит».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты 24.01.2006 поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя отмеченный выше Закон 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 пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация товарных знаков, состоящих только из обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойства, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

К таким обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров (пункт 2.3.2.3 Правил).

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

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 14.4.2 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;
- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты а - в) Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается 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 на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2006701196/50 состоит из расположенных в ряд букв «ЭК», изображения капли и словесного элемента «Аудит».

Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в белом, черном, красном, желтом цветовом сочетании.

Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству №172137 состоит из буквосочетания «ЭК», выполненного на фоне треугольника, и расположенного под ним слова «аудит», не являющегося предметом правовой охраны.

Сравнительный анализ сходства сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу совпадения их сильных элементов «Эк/ЭК». При этом сходство усиливается за счет наличия в знаках неохраноспособных элементов «аудит».

Услуги 35 класса МКТУ «аудит» и «ведение бухгалтерских книг» являются однородными, так как относятся к одному виду деятельности.

Таким образом, сравниваемые обозначения являются сходными до степени их смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается.

В отношении доводов заявителя о прекращении действия противопоставленного товарного знака следует указать следующее.

Согласно сведениям из Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации срок действия регистрации товарного знака по свидетельству №172137 продлен до 06.08.2007, наименование правообладателя изменено на Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «ЭКаудит» (изменения внесены 14.03.2008 и опубликованы 12.04.2008).

В связи с этим, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2006701196/50 требованиям пункта 1 статьи 7 Закона, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 02.10.2007 и оставить в силе решение экспертизы от 11.07.2007.