

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 04.06.2018, поданное ООО «Компания Брокеркредитсервис», г. Новосибирск (далее – заявитель, ООО «Компания «БКС»), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016707358 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение по заявке №2016707358, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.03.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 16, 35-38, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.08.2017 о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 37, 38 классов МКТУ, а также части услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ. В отношении всех товаров 16 класса МКТУ, а также части услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016707358. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором отказ мотивирован несоответствием заявленного обозначения требованиям

пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, а также части услуг 35, 36, 41, 42, 45 классов МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными ранее на имя других лиц:

1. знаком «PREMIERE» по международной регистрации №533196 (1) с приоритетом от 28.12.1998, правовая охрана которому предоставлена на имя компании «PREMIERE», Франция, в отношении однородных товаров и услуг 16 и 41 классов МКТУ;
2. товарным знаком «**PREMIER**» по свидетельству №282231 (2) с приоритетом от 20.05.2003, зарегистрированным на имя «Юнивейшн Текнолоджиз, ЛЛК, компания с ограниченной ответственностью штата Делавэр», США, в отношении, в том числе, однородных услуг 35, 41 и 42 классов МКТУ;
3. товарным знаком «**PREMIER**» по свидетельству №352307 (3) с приоритетом от 21.06.2006, зарегистрированным на имя компании «ЭйчБиСи Холдингс плк», Великобритания, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

4. товарным знаком «**ПРЕМЬЕР**» по свидетельству №368440 (4) с приоритетом от 27.11.2006, зарегистрированным на имя ОАО «Сибинтел», Россия, в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 42, 45 классов МКТУ.

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

- ООО «Компания БКС» является профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеет лицензии Банка России на брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами. ООО «Компания БКС» является крупнейшей финансовой организацией в России, которая оказывает финансовые услуги населению и юридическим лицам, включая, консультирование по вопросам финансов, котировки биржевые, посредничество биржевое, предоставление финансовой информации через веб-сайты и многие другие услуги. В рамках 9-й ежегодной

конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum состоялось награждение победителей премии «Investfunds Awards», по итогам открытого голосования профессионального сообщества лучшим брокером 2017 года признана ООО «Компания БКС»;

- те виды товаров и услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2016707358, являются необходимыми в деятельности ООО «Компания БКС» и непосредственно связаны с основным видом деятельности заявителя. Потребители стойко ассоциируют деятельность ООО «Компания БКС» с тем перечнем услуг, в отношении которых подана заявка №2016707358;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (4) не являются сходными. С точки зрения фонетики они имеют различное произношение, обусловленное тем, что в состав заявленного обозначения включены дополнительные словесные элементы «БКС» и «Больше, чем банк». Графически сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление, поскольку заявленное обозначение, в отличие от знака (4), является комбинированным и включает пять словесных элементов, помещенных на трех строках, а также оригинальный графический элемент. Кроме того, словесные элементы заявленного обозначения и знака (4) выполнены различным шрифтом. Что касается семантического критерия сходства, то заявленное обозначение имеет смысловую нагрузку «БКС первый или главный, больше, чем банк», что акцентирует внимание на деятельности заявителя, на ее значимости и возможностях, тогда как знак (4) «Премьер» входит в серию знаков компании «Сибинтел» и используется для индивидуализации развлекательного комплекса. Указанное позволяет сделать вывод об отсутствии смыслового сходства сравниваемых обозначений;

- противопоставленный знак (4) не может ввести потребителя в заблуждение и заставить связать его с ООО «Компания БКС», действующей в другой сфере деятельности, в совершенно ином сегменте рынка: брокерские услуги, аудит, работа с ценными бумагами и т.д.;

- все противопоставленные в решении Роспатента знаки содержат в себе элемент «Премьер», потому данный элемент не имеет сильной различительной способности;

- на имя заявителя была зарегистрирована серия товарных знаков со словесными элементами «Премьер». Так, ООО «Компания Брокеркредитсервис» принадлежит



товарный знак «

» по свидетельству №495932, товарный знак



« » по свидетельству №495933, товарный знак «

БКС ПРЕМЬЕР » по свидетельству №495930, товарный знак «

BCS PREMIER» по свидетельству №495931 и другие. Указанные товарные

знаки были зарегистрированы при наличии противопоставленного товарного знака для однородных услуг (4);

- ООО «Компания БКС» обеспечивает всестороннюю правовую охрану используемых ею обозначений и продолжает регистрацию обозначений, дополняющих представленную выше серию знаков. Одним из таких обозначений и является поданное на регистрацию обозначение по заявке № 2016707358;

- владелец противопоставленного знака (3) предоставил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ «котировки биржевые; посредничество биржевое; услуги брокерские», в связи с чем данный знак не является более препятствием для предоставления правовой охраны заявленному обозначению в отношении вышеприведенных услуг;

- заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех товаров 16 класса МКТУ, части услуг 35, 41, 42 классов МКТУ, по которым ему были противопоставлены знаки (1-2).

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ «котировки биржевые; посредничество биржевое; услуги брокерские», а также всех услуг 45 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. оригинал письма-согласия компании «HSBC Group Management Services Limited» от 01.02.2018 [1];
2. копия лицензий Банка России [2].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.03.2016) поступления заявки №2016707358 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 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 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, а именно звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков

и звуко сочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звуко сочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение. Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание. Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 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 комбинированным и состоит из словесных элементов «БКС», «Премьер», «Больше, чем банк», помещенных на трех строках и выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита серого цвета, а также из помещенного в левой части обозначения оригинально выполненного изобразительного элемента в виде стилизованного изображения цветка синего цвета. Анализ словарно-справочных источников информации (<https://dic.academic.ru/>) показал, что слово «премьер» образовано от французского слова «premier», означающего «первый».

Согласно доводам возражения, решение Роспатента оспаривается заявителем в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ «котировки биржевые; посредничество биржевое; услуги брокерские», а также всех услуг 45 класса МКТУ. В отношении указанных выше услуг заявленному обозначению противопоставлены знаки (3-4).

ПРЕМЬЕР

Противопоставленный товарный знак «**ПРЕМЬЕР**» (4) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

В заявленном комбинированном обозначении основную индивидуализирующую нагрузку несет именно словесный элемент, который лучше запоминается и на котором в первую очередь акцентируется внимание потребителя. В состав заявленного обозначения входят следующие словесные элементы: «БКС», «Премьер», «Больше, чем банк», при этом визуально и пространственно доминирующим словесным элементом является элемент «Премьер», выполненный жирным шрифтом и занимающий центральное положение в заявленном обозначении, тогда как буквы «БКС» выполнены меньшим размером шрифта, расположены в периферийной части знака и, соответственно, занимают меньшее пространственное положение, слоган «Больше, чем банк» также выполнен меньшим

шрифтом относительно словесного элемента «Премьер», неярким цветом, в связи с изложенным индивидуализирующая способность элементов «БКС» и «Больше, чем банк» снижена.

Таким образом, элементом, несущим основную индивидуализирующую функцию в заявленном обозначении, является словесный элемент «Премьер».

В противопоставленном товарном знаке (4) содержится единственный словесный элемент «ПРЕМЬЕР», который полностью входит в состав заявленного обозначения, причем он совпадает с доминирующим элементом, по которому заявленное обозначение в первую очередь запоминается потребителем. Указанное свидетельствует об очевидном сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака в целом, несмотря на имеющиеся отдельные отличия заявленного обозначения от противопоставленного товарного знака (4).

Что касается довода заявителя о том, что сравниваемые обозначения используются в разных сферах (для индивидуализации развлекательного комплекса и при оказании брокерских, дилерских, депозитарных и иных подобных услуг) и, соответственно, вызывают различные ассоциации, коллегией отмечается следующее. Фактически осуществляемая деятельность, оказываемая заявителем и правообладателем противопоставленного знака (4) под данными обозначениями, не учитывается в рамках оценки соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, очевидно, что тождественные словесные элементы «Премьер» способны вызывать у потребителей и представление о том, что сопоставляемые обозначения принадлежат одному и тому же лицу.

Заявителем указывается, что все противопоставленные товарные знаки (1-4) включают словесный элемент «Премьер», в связи с чем он обладает слабой различительной способностью. Однако, указанное не отменяет факта того, что именно данный словесный элемент несет в заявленном обозначении индивидуализирующую функцию и в значительной степени определяет его образ, а также является совпадающим с единственным словесным элементом знака (4).

В пользу возможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака заявитель ссылается на наличие у него знаков со словесными элементами «Премьер» / «Premier» (свидетельства №495932, №495933, №495930, №495931). Приоритеты

товарных знаков заявителя более поздние, чем приоритет противопоставленного товарного знака (4). Законность предоставления правовой охраны товарных знаков заявителя не является предметом рассмотрения настоящего возражения. Наличие данных знаков не способно повлиять вывод о сходстве заявленного обозначения с противопоставленным знаком (4).

Заявителем приводится мнение о том, что заявленное обозначения представляет собой единую взаимосвязанную композицию словесных и изобразительных элементов и, поэтому должно оцениваться и сравниваться с противопоставленными знаками в целом. Вместе с тем, словесные элементы заявленного обозначения выполнены на разных строках, не связаны грамматически, исполнены разными размерами шрифта и имеют различное цветовое решение, в связи с чем не образуют единой смысловой и композиционной конструкции, поэтому анализ заявленного обозначения проводился по каждому элементу в отдельности.

Что касается однородности услуг, в отношении которых был зарегистрирован противопоставленный товарный знак (4) и испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, коллегией установлено следующее.

Услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, не являются однородными с услугами 35 и 42 классов МКТУ знака (4), поскольку они представляют собой различные виды деятельности. Так, услуги 36 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к брокерским и биржевым услугам, тогда как услуги 35 класса МКТУ знака (4) – это услуги по продвижению товаров, услуги по исследованию рынка и изучению общественного мнения, услуги в области бухгалтерского учета, кадровые и оценочные услуги, а услуги 42 класса МКТУ знака (4) – это различные услуги в области строительства и дизайна, контроля за техническим состоянием автомобильного транспорта и юридические услуги. Очевидно, что сравниваемые виды услуг оказываются различными лицами, в отношении различного круга потребителей, в связи с чем не могут быть смешаны в гражданском обороте.

Вместе с тем, услуги 42 класса МКТУ «услуги юридические» знака (4) являются однородными услугам 45 класса МКТУ заявленного обозначения «арбитраж; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в

области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; регистрация доменных имен [услуги юридические]; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров», поскольку они соотносятся между собой как «род-вид», сравниваемые услуги могут оказываться одним и тем же лицом, круг их потребителей может совпадать. Кроме того, указанные услуги могут быть взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до с противопоставленным знаком (4) в отношении услуг 45 класса МКТУ «арбитраж; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; регистрация доменных имен [услуги юридические]; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров» заявленного обозначения, признанных однородными услугам 42 класса МКТУ «услуги юридические» знака (4) и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 45 класса МКТУ следует признать правомерным.

В решении Роспатента указывалось также на то, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения со словесным знаком «**PREMIER**» (3), который выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленного знака (3), в котором он выражает свое безотзывное согласие на

регистрацию товарного знака по заявке №2016707358 в отношении услуг 36 класса МКТУ «котировки биржевые; посредничество биржевое; услуги брокерские».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный знак (3) не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, противопоставленный знак не является коллективным знаком.

При этом, в рамках оценки риска введения потребителя в заблуждение, коллегией было учтено, что заявитель является профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеет лицензии Банка России на брокерскую, дилерскую, депозитарную деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами. ООО «Компания БКС» - это крупнейшая финансовая организация в России, которая оказывает финансовые услуги населению и юридическим лицам, включая, консультирование по вопросам финансов, котировки биржевые, посредничество биржевое, предоставление финансовой информации через веб-сайты и многие другие услуги. Вместе с тем, согласно пояснениям представителя заявителя, отсутствуют сведения о соответствующей деятельности правообладателя противопоставленного знака под принадлежащим ему знаком (3). В связи с изложенным,

риск введения потребителя в заблуждение при восприятии сравниваемых обозначений, представляется маловероятным.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя товарного знака (3), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016707358 в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ «котировки биржевые; посредничество биржевое; услуги брокерские».

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 04.06.2018, изменить решение Роспатента от 17.08.2017, зарегистрировать товарный знак по заявке №2016707358.