

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, рассмотрела возражение, поступившее 25.09.2017, поданное «Blackwood Capital Group (UK) Limited», Великобритания (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 24.11.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1242207 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1242207, произведенной Международным Бюро ВОИС 30.10.2014 на имя заявителя с конвенционным приоритетом от 30.10.2014, испрашивается в отношении товаров 09, 16, услуг 36 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1242207 представляет собой словесное обозначение «**BLACKWOOD CAPITAL GROUP**».

Решение Роспатента от 24.11.2016 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1242207 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, доводы которого сведены к следующему:

- знак по международной регистрации № 1242207 [1] не соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ, поскольку сходен до степени смешения с товарными знаками:

BLACKWOOD

[2] (свидетельство № 282035, приоритет от 17.02.2004,



срок действия продлен до 17.02.2024), [3] (свидетельство № 290572, приоритет от 12.03.2004, срок действия продлен до 12.03.2024), правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью «Компания Блэквуд», 123317, Москва, ул. Тестовская, д. 10, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

БЛЭКВУД

[4] (свидетельство № 360511, приоритет от 16.05.2007), правовая охрана которому была предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью «Компания Блэквуд», 119019, Москва, ул. Волхонка, б, стр. 1, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- словесный элемент «CAPITAL GROUP» знака по международной регистрации № 1242207 [1] является неохраняемым элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 09, 16, услуг 36 классов МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.09.2017 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.11.2016.

Доводы возражения, поступившего 25.09.2017, сводятся к следующему:

- срок действия исключительного права на противопоставленный товарный знак [4] истек;
- знак по международной регистрации № 1242207 [1] состоит из трех (3) слов; двадцати одной (21) буквы восемнадцати (18) звуков; шести (6) слогов и имеет существенные фонетические различия по сравнению с противопоставленными товарными знаками [2-4];
- фонетический состав сравниваемых обозначений [1] и [2-4] значительно отличается за счет разного количества букв, звуков, слогов и общего восприятия на слух сравниваемых обозначений;

- слова знака по международной регистрации № 1242207 [1] «блэквуд кэпитал груп» являются довольно сложными для произнесения и запоминания на слух для российских потребителей;
- сравниваемые обозначения [1] и [2-4] производят совершенно различное впечатление на потребителей при их визуальном восприятии. При этом знак [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом латинского алфавита без каких-либо графических или иных отличительных особенностей, в то время как противопоставленный знак [2] выполнен в оригинальной манере, буква «А» в части перекладины немного стерта, противопоставленный знак [3] является комбинированным, состоящим из графического элемента в виде высотного здания, словесного элемента «real estate», выполненного прописными буквами латинского алфавита и словесного элемента «BLACKWOOD», выполненного оригинальным шрифтом латинского алфавита (перекладина буквы «А» стерта). Противопоставленный товарный знак «БЛЭКВУД» [4] выполнен стандартным шрифтом в кириллице;
- знак по международной регистрации № 1242207 [1] является частью фирменного наименования заявителя «Blackwood Capital Group (UK) Limited». Семантика знака по международной регистрации № 1242207 [1] заложена в направлении деятельности заявителя - компания осуществляет консалтинговые услуги в области инвестиций, финансовых операций, сделок и страхования вкладов (официальный сайт - www.blackwoodcapital.com);
- противопоставленные знаки [2,3] отражают специфику деятельности ООО «Компания Блэквуд», а именно операции с недвижимостью (жилой, нежилой и коммерческой), продажа, аренда, покупка - владелец противопоставленных регистраций является известным агентством элитной недвижимости (более подробная информация содержится на официальном сайте компании www.blackwood.ru);
- в настоящее время завершаются переговоры о выдаче заявителю письменного согласия на регистрацию и использование знака по международной регистрации № 1242207 [1] на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

В возражении изложена просьба об отмене решения Роспатента и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1] также в отношении всех услуг 36 класса МКТУ в дополнение к товарам 09 и 16 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, поступившего 25.09.2017, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (30.10.2014) международной регистрации № 1242207 правовая база для оценки охраноспособности знака [1] 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно подпункту (2.3.2.3) пункта 2.3. Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указывающих, в том числе, на вид, качество, свойство, назначение, место производства или сбыта товаров.

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

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Согласно требованиям пункта 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).


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

Знак по международной регистрации № 1242207 [1] представляет собой словесное обозначение «**BLACKWOOD CAPITAL GROUP**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита в одну строку. Предоставление правовой охраны знаку [1] на территории Российской Федерации испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «CAPITAL GROUP» знака [1] является неохраняемым согласно пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем в материалах возражения не оспаривается.

В отношении несоответствия знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак **BLACKWOOD** [2] (свидетельство № 282035, приоритет от 17.02.2004, срок действия продлен до 17.02.2024) выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью».

Противопоставленный товарный знак  [3] (свидетельство № 290572, приоритет от 12.03.2004, срок действия продлен до 12.03.2024) является комбинированным, содержит словесный элемент «BLACKWOOD», выполненный заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного высотного здания. Словесный элемент «real estate» является неохраняемым. Правовая охрана товарного знака [3] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование недвижимого имущества; финансовая деятельность в области недвижимого имущества; кредитно-денежные операции в области недвижимого имущества; операции с недвижимостью» в цветовом сочетании «черный, белый, темно-серый».

Противопоставленный товарный знак **БЛЭКВУД** [4] (свидетельство № 360511, приоритет от 16.05.2007) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака [4] действовала на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне.

Срок действия исключительного права на противопоставленный товарный знак [4] истек, и он не может быть противопоставлен знаку [1].

Словесные элементы «BLACKWOOD» противопоставленных товарных знаков [2,3] имеют полное фонетическое и семантическое вхождение в знак [1]. Так, элемент «BLACKWOOD» имеет следующий перевод с английского языка на русский язык: черное дерево, акация чернодревесная (см. электронный словарь: <https://translate.academic.ru/>). Визуально сравниваемые знаки [1] и [2,3] близки ввиду использования при их написании заглавных букв латинского алфавита. Изложенное обуславливает ассоциирование сравниваемых знаков [1] и [2,3] друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Таким образом, с учетом сходства сравниваемых знаков [1] и [2,3] по фонетическому, семантическому и графическому критериям сходства словесных обозначений можно сделать вывод об их сходстве в целом, так как анализируемые знаки [1] и [2,3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В отношении однородности сравниваемых услуг 36 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Услуги 36 класса МКТУ «services financiers; services d'investissement, y compris analyse, gestion de fonds, courtage et investissements mutuels; surveillance de la performance de placements; services bancaires d'investissement; services d'estimation financière et d'information financière en matière de rendement financier; gestion de portefeuilles d'investissement; conseil financier aux entreprises; services d'investissement pour des clients privés; services de placement de fonds pour des tiers; conseil en évaluation; conseil financier en matière d'attestations d'équité; conseil en matière de fusion et d'acquisition; services d'information, de conseil et de conseillers relatifs aux services précités» / «финансовые услуги, инвестиционные услуги, включая анализ, управление фондами, брокерские и взаимные инвестиции; мониторинг инвестиционной деятельности, инвестиционные банковские услуги; финансовая оценка и услуги финансовой отчетности для финансовой деятельности; управление инвестиционными портфелями; финансовые консультации для бизнеса, инвестиционные услуги для частных клиентов, услуги по размещению средств для других; консалтинг по оценке

финансовых консультаций по вопросам сертификатов; консультирование по вопросам слияний и поглощений; информационно-консультационные и консультационные услуги, связанные с вышеупомянутыми услугами» знака [1] и услуги 36 класса МКТУ, указанные в перечнях противопоставленных товарных знаков [2,3] однородны, поскольку относятся к одному роду (виду) «услуги в области финансовой деятельности», назначение (для финансирования, инвестирования), один и тот же круг потребителей, направлены на достижение одних и тех же целей.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что знак [1] и противопоставленные товарные знаки [2,3] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

В отношении просьбы представителя заявителя о переносе заседания коллегии, состоявшегося 20.12.2017, которая не была удовлетворена, коллегия отмечает следующее. На предыдущем заседании заявителю был предоставлен разумный срок (почти 1,5 месяца) для мирного урегулирования ситуации с целью предоставления согласия от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2,3] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку [1]. Проведение переговоров с правообладателем противопоставленных товарных знаков [2,3] документально подтверждено не было, перенос заседания коллегии на более поздний срок ведет к затягиванию делопроизводства по рассмотрению настоящего возражения, осуществляемого в административном порядке.

Следовательно, вывод, указанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии знака [1] в отношении услуг 36 класса МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.09.2017, оставить в силе решение Роспатента от 24.11.2016.