


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 поступившее 23.08.2018 возражение, поданное ООО «АБН-Консалт», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016738429, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение  по заявке №2016738429, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.10.2016, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 24.04.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 42, 45 классов МКТУ, а в отношении заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя

другого лица знаком «ABN» по международной регистрации №745298 с приоритетом от 26.09.2000 в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 36 классов МКТУ [1].

Кроме того, в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «GROUP», который является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на видовое наименование предприятия, не обладает различительной способностью.

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

- сравниваемые словесные элементы «ABN» и «ABN GROUP» (включая неохраняемый элемент) не сходны фонетически и их невозможно перепутать на слух, так как они состоят из разного количества слов;

- сравниваемые словесные элементы «ABN» и «ABN GROUP» выполнены разными шрифтами (противопоставленное обозначение выполнено стандартным шрифтом, а заявленное - оригинальным), характер букв различен. Различно расположение букв относительно друг друга (две строки против одной), различны цвета (противопоставленный товарный знак не содержит указания на цветовое сочетание);

- этимология противопоставленного знака известна из открытых источников: это аббревиатура «Algemene Bank Nederland» - «Главный (генеральный) Банк Нидерландов». Компания заявителя - ООО «АБН-Консалт» находится в Москве и индивидуализирует обозначением «ABN GROUP» услуги, оказываемые на территории Российской Федерации, поэтому оно имеет несходное семантическое значение;

- изобразительный элемент, входящий в состав заявленного обозначения, занимает гораздо большую площадь, чем элемент «ABN», он должен учитываться при сравнении обозначений. Очевидно, что он усиливает отличия обозначений;

- заявитель подал заявления в Суд по интеллектуальным правам о досрочном прекращении правовой охраны знака по международной регистрации №745298 в связи с неиспользованием. Судебному делу присвоен номер: №СИП-65/2018.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 24.04.2018 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2016738429 в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 35 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (17.10.2016) поступления заявки №2016738429 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

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 пунктом 35 Правил, указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

- 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений;

близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) 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;

3) 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 настоящем пункте, 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 , состоящим из стилизованного квадрата, разделенного волнообразной полосой. Над изобразительным элементом расположен буквенный элемент «ABN», выполненный стандартным жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «GROUP», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Обозначение заявлено в черном, красном цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Словесный элемент «GROUP» (в переводе с английского языка означает «группа») является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывает на видовое наименование предприятия, следовательно, на данный элемент не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака [1].

Противопоставленный знак [1] «ABN» представляет собой сочетание букв латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] было установлено, что сравниваемые знаки содержат тождественное сочетание латинских букв «ABN».

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения не приводит к

сложности его прочтения, поскольку изобразительный элемент оказывает второстепенное влияние на восприятие заявленного обозначения, так как является абстрактным и труднозапоминаемым.

Также, коллегия отмечает, что элемент «ABN» занимает начальное верхнее положение в заявленном обозначении и композиционно не связан со словесным элементом «GROUP», кроме того выполнен более крупным шрифтом по сравнению со словесным элементом «GROUP».

Довод заявителя о том, что заявленное обозначение имеет семантическое значение, отличное от противопоставленного знака [1], поскольку данный знак является аббревиатурой от «Algemene Bank Nederland», является несостоятельным, поскольку при восприятии товарного знака данная информация не будет являться очевидной.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении однородности заявленных услуг 35 и 36 классов МКТУ и противопоставленных им услуг 35, 36 классов МКТУ противопоставленного знака [1] коллегия отмечает следующее.

Услуги 35 класса МКТУ, представленные в перечнях заявленного и противопоставленного знака [1], являются однородными, поскольку относятся к одному виду услуг - консультативным услугам и услугам в области бизнеса, имеют одно назначение и круг потребителей.

Услуги 36 класса МКТУ, представленные в перечнях заявленного и противопоставленного знака [1], являются однородными, поскольку относятся к одному виду услуг - услугам в области недвижимого имущества и услугам в области финансов, имеют одно назначение и круг потребителей.

Однородность услуг 35, 36 классов МКТУ заявителем не оспаривается.

Однородность услуг 35, 36 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2016738429, с услугами 35, 36 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана на

территории Российской Федерации противопоставленному знаку [1], и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод заявителя о том, что им подано заявление в Суд по интеллектуальным правам в связи с неиспользованием знака по международной регистрации №745298 не может быть принят во внимание, поскольку по данному делу еще не принято решение.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.08.2018, оставить в силе решение Роспатента от 24.04.2018.