

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 29.07.2014, поданное Закрытым акционерным обществом КБ «ЛОКО-Банк», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2012733120 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2012733120 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 24.09.2012 на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входят словесные элементы «Локо Банк», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде квадрата с закругленными углами и оттенением по краям. Внутри указанного квадрата помещены две линии, соединяющиеся вверху и образующие ориентированный вверх угол, под которым по середине его основания помещен круг.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 20.05.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что входящий в заявленное обозначение словесный элемент «Банк» является неохраноспособным для финансовых (банковских) услуг, поскольку представляет собой видовое наименование предприятия, а для иных услуг, не связанных с деятельностью банка, исходя из вышеуказанного обстоятельства, заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно назначения таких услуг.

В данном заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 262179 («ЛОКО»), 262180 («ЛОКО»), 470115 («ЦЕНТР АТОМ»), 471948 («CENTER АТОМ») и 407141 (изобразительный знак), зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет.

Вывод экспертизы о сходстве знаков основан на фонетическом и визуальном критериях сходства сравниваемых обозначений.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.07.2014, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.05.2014.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявителем ограничивается приведенный в заявке перечень услуг 36 класса МКТУ только финансовыми (банковскими) услугами, ввиду чего снимаются основания для отказа в регистрации товарного знака по введению в заблуждение потребителя относительно иных (в области страхования и недвижимости) услуг, а также по сходству до степени смешения в отношении однородных услуг с товарными знаками по свидетельствам №№ 262179 и 262180, охраняемыми в отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование; операции с недвижимостью», в силу неоднородности соответствующих услуг.

В возражении также отмечено, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 470115, 471948 и 407141 не являются сходными, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым исполнением, разной внешней формой изобразительных элементов (в заявленном обозначении – стилизованное изображение кнопки для нажатия с логотипом заявителя) и наличием в

сравнимых знаках разных словесных элементов («Локо Банк» – «ЦЕНТР АТОМ», «CENTER АТОМ»).

На основании изложенного заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только в отношении части приведенных в заявке услуг 36 класса МКТУ – «агентства кредитные; агентства по взыскиванию долгов; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; кредитование под залог; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; обслуживание банковское удаленное; операции факторные; организация денежных сборов и подписей; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценки финансовые [банковские операции]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение взаимовыгодных; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая» (далее – ограниченный перечень услуг 36 класса МКТУ).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (24.09.2012) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 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 указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

В соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 1 и 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 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 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение. В состав данного обозначения входят, в частности, словесные элементы «Локо Банк», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета, из которых первые буквы слов «Локо» и «Банк» являются заглавными, а остальные – строчными.

Над указанными словами помещен изобразительный элемент в виде стилизованного изображения квадратной кнопки для нажатия белого цвета с закругленными углами и оттенением по краям серого цвета. На этой кнопке помещены две жирные прямые линии синего и голубого цветов, соединяющиеся вверху друг с другом темно-синими концами и образующие ориентированный вверх угол, под которым по середине его основания помещен круг желтого цвета.

Следует отметить, что данный изобразительный элемент является логотипом заявителя, используемым им, наряду со словесным обозначением «Локо Банк», для индивидуализации его коммерческого финансово-кредитного учреждения (банка) и оказываемых им финансовых (банковских) услуг, то есть в качестве коммерческого обозначения и средства индивидуализации соответствующих услуг (см. сайт <http://www.lockobank.ru>).

Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака с приоритетом от 24.09.2012 испрашивается в отношении вышеупомянутого ограниченного перечня услуг 36 класса МКТУ, представляющих собой собственно финансовые (банковские) услуги и связанные с ними оценочные услуги.

В этой связи следует отметить, что заявитель уже обладает исключительными правами на сходные с заявленным обозначением товарные знаки по свидетельствам №№ 273994 (с приоритетом от 06.02.2003) и 439343 (с приоритетом от 23.07.2009) в отношении идентичных финансовых (банковских) и оценочных услуг. Так, данные товарные знаки также содержат словесные элементы «Локо Банк» и графические элементы, сходные с упомянутым выше логотипом заявителя. Словесный элемент «Банк» включен в эти товарные знаки заявителя как неохраняемый элемент.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «Банк» является неохраноспособным для таких услуг, поскольку представляет собой видовое наименование предприятия, что заявителем в возражении не оспаривается. Однако данный словесный элемент, не занимающий в заявленном обозначении доминирующего положения, может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент в соответствии с абзацем 6 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку из приведенного в заявке перечня услуг 36 класса МКТУ самим заявителем были исключены услуги, относящиеся к иным сферам экономической деятельности (страхования и недвижимости), то не имеется никаких оснований для вывода о наличии у заявленного обозначения способности ввести в заблуждение потребителя относительно назначения услуг, указанных в ограниченном перечне услуг 36 класса МКТУ. Данное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим собственным требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 262179 и 262180 с приоритетами от 30.11.2000, то следует отметить, что данные товарные знаки представляют собой словесные обозначения «ЛЮКО» и «ЛОКО», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно.

Указанные противопоставленные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование; операции с недвижимостью».

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 262179 и 262180 показал, что они являются сходными, поскольку ассоциируются друг с другом в целом в силу наличия фонетического вхождения этих противопоставленных знаков в заявленное обозначение, что заявителем в возражении не оспаривается.

Вместе с тем, анализ ограниченного перечня услуг 36 класса МКТУ показал, что данные услуги (финансовые услуги и связанные с ними оценочные услуги), в

отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, не являются однородными с услугами 36 класса МКТУ «страхование; операции с недвижимостью», в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 262179 и 262180, так как сравниваемые услуги относятся к разным родовым группам, разным сферам экономики и имеют разное назначение.

Поскольку соответствующие услуги, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые знаки, не являются однородными, то отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу.

Следовательно, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 262179 и 262180 не являются препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 36 класса МКТУ.

В свою очередь, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 470115 и 471948 с приоритетами от 27.12.2010 представляют собой комбинированные обозначения, в состав которых входят словесные элементы «ЦЕНТР АТОМ» и «CENTER АТОМ», выполненные шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами русского и латинского алфавитов соответственно, а также стилизованные изображения с эффектом объемности изогнутой ленты, внешняя сторона которой имеет синий цвет, а внутренняя – серый цвет, и шара синего цвета.

При этом следует отметить то, что доминируют в этих товарных знаках именно словесные элементы «ЦЕНТР АТОМ» и «CENTER АТОМ», которые легче запоминаются, чем графические элементы, играющие в них второстепенную роль.

Указанные противопоставленные товарные знаки зарегистрированы, в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 470115 и 471948 по фонетическому и семантическому критериям сходства сравниваемых обозначений показал, что они

различаются по составу звуков и смысловому значению, поскольку содержат совершенно разные лексические единицы («Локо Банк» – «ЦЕНТР АТОМ», «CENTER АТОМ»).

Сравниваемые знаки не являются сходными также и по визуальному критерию сходства обозначений, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым и шрифтовым исполнением и совершенно разным составом букв у доминирующих в них словесных элементов («Локо Банк» – «ЦЕНТР АТОМ», «CENTER АТОМ»).

При этом и их изобразительные элементы никак не являются сходными, поскольку имеют разную внешнюю форму и разные смысловые значения. Так, в заявленном обозначении обнаруживается, как уже отмечалось выше, стилизованное изображение квадратной кнопки для нажатия с закругленными углами и помещенным на ней логотипом заявителя, а противопоставленные товарные знаки содержат, в свою очередь, стилизованные изображения с эффектом объемности изогнутой ленты, внешняя и внутренняя стороны которой имеют разные цвета, и шара между концами этой ленты.

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 470115 и 471948 не являются сходными.

Поскольку сравниваемые знаки не являются сходными, то отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности услуг 36 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Следовательно, противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 470115 и 471948 не являются препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 407141 с приоритетом от 03.02.2009 представляет собой изобразительное обозначение в виде простых геометрических фигур – одной кривой линии и круга, выполненных одним и тем же (синим) цветом.

Указанный противопоставленный товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 407141 показал, что они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым исполнением, наличием в заявленном обозначении словесных элементов «Локо Банк», разной внешней формой и разным смысловым значением соответствующих изобразительных элементов.

Так, в заявленном обозначении обнаруживается, как уже отмечалось выше, стилизованное изображение квадратной кнопки для нажатия с закругленными углами и помещенным на ней логотипом заявителя, а противопоставленный товарный знак содержит, в свою очередь, простые геометрические фигуры одного цвета, композиция которых стилизована под изображение буквы «А», которая воспроизводит начальную букву отличительной части («Авторитет») фирменного наименования правообладателя этого товарного знака (ООО «Консалтинговая компания «Авторитет»).

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 407141 никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть не являются сходными.

Поскольку сравниваемые знаки не являются сходными, то отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности услуг 36 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Следовательно, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 407141 также не является препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

При этом необходимо отметить и то, что принадлежащие собственно заявителю сходные с заявленным обозначением товарные знаки по свидетельствам №№ 273994 и 439343, как уже отмечалось выше, охраняются в отношении финансовых

(банковских) и оценочных услуг, идентичных услугам, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению, и имеют приоритет более ранний, чем противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 470115, 471948 и 407141.

Таким образом, не имеется никаких оснований для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении ограниченного перечня услуг 36 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение от 29.07.2014, отменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.05.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2012733120.