

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 15.05.2014, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Юридическая фирма Бико, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012730607, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2012730607 с приоритетом от 31.08.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , включающее в себя изобразительный элемент в виде темно-синего квадрата, в центральной части которого, расположен стилизованный абстрактный элемент. Справа от элемента находятся словесные элементы «БИКО» и «юридическая фирма», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, в две строки, при этом словесные элементы «юридическая фирма», выполнены более мелким шрифтом, чем слово «БИКО». Регистрация знака испрашивается в оттенках золотого, белом, темно-синем цветовом сочетании.

Роспатентом 09.04.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть

зарегистрировано в отношении всех услуг 35, 45 классов по причине его несоответствия требованиям пунктам 1, 3, 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновывается тем, что входящий в состав заявленного обозначения словесные элементы «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА» (юридическая фирма – форма юридической практики, связанная с организованным оказанием юридических услуг на возмездной основе, см. Интернет. Словари) не обладают различительной способностью, так как представляют собой видовое наименование предприятия, указывают на свойства и назначение части заявленных услуг 35, 45 классов МКТУ, связанных с оказанием юридических услуг, в связи с чем, являются неохранными элементами обозначения.

В отношении других услуг 35, 45 классов МКТУ регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака (знака обслуживания) способна ввести потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг.

Кроме того, заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «ВИККО» (свидетельство №491310 с приоритетом от 26.03.2012), ранее зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «БИККО», 190000, Санкт-Петербург, ул. Декабристов, 6, литер А, помещение 10-Н в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- товарным знаком «БИКО» (свидетельство №376461 с приоритетом от 13.11.2007), ранее зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества Юридическая фирма «Алекс-БИКО», 625037, г. Тюмень, ул. Ямская, 87а, 3 этаж в отношении однородных услуг 35, 45 классов МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении от 15.05.2014 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сокращает перечень услуг, приведенный в заявке – испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению только в отношении следующих услуг 45 класса МКТУ: «адвокатские услуги; юридические услуги»;

- заявитель выразил свое согласие с мнением экспертизы о том, что словесные элементы заявленного обозначения «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА» являются неохранными на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №376461 фонетически, семантически и графически не сходны, за счет наличия в них разных графических элементов, различного цветового сочетания, а также за счет наличия в противопоставленном товарном знаке словесного элемента «Алекс».

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 09.04.2014 по заявке №2012730607 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня услуг 45 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты (31.08.2012) поступления заявки №2012730607 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается 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.

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

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

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 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, 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.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, включающее в себя изобразительный элемент в виде темно-синего квадрата, в центральной части которого, расположен абстрактный элемент, состоящий из трех

дуг. Справа от элемента находятся словесные элементы «БИКО» и «юридическая фирма», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, в две строки, при этом словесные элементы «юридическая фирма», выполнены более мелким шрифтом, чем слово «БИКО». Регистрация знака испрашивается в оттенках золотого, белом, темно-синем цветовом сочетании в отношении уточненного перечня услуг 45 класса МКТУ, а именно: «адвокатские услуги; юридические услуги».

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пунктам 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Словесные элементы «ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИРМА», занимающие периферийное положение в заявленном обозначении, являются неохраняемым элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Кроме того, заявитель ограничил перечень услуг 45 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения до следующих позиций: «адвокатские услуги; юридические услуги».

Данное уточнение устраняет возможность введения потребителя в заблуждение относительно услуг, и, следовательно, устраняет препятствие для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012730607 основано на наличии сходных товарных знаков по свидетельствам №376461, 491310 с более ранним приоритетом, права на которые принадлежат иным лицам.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №376461 [1]

представляет собой комбинированное обозначение , состоящее из монограммы, образованной буквами «А и Б», под которой находятся словесные элементы «Алекс-БИКО», выполненные через дефис оригинальным шрифтом

буквами русского алфавита. Указанный знак зарегистрирован в коричневом, белом цветовом сочетании в отношении услуг 35, 45 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №491310 [2] представляет собой комбинированное обозначение , представляющее собой прямоугольник с закругленными углами, в центральной части которого расположено стилизованное изображение птенца. Справа от изображения птенца находятся словесные элементы «Bikko» и «Buenos chicos», выполненные оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Указанный знак зарегистрирован в голубом, светло-голубом, розовом цветовом сочетании в отношении неоднородных услуг 35 класса МКТУ.

Принимая во внимание, что заявителем ограничен объем притязаний услугами 45 класса МКТУ, товарный знак [2] не учитывается при проведении анализа на тождество и сходство в связи с тем, что ему предоставлена правовая охрана в отношении услуг 35 класса МКТУ.

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

При оценке тождества и сходства сравниваемых обозначений учитывается тождество и сходство доминирующих элементов, на которых в большей степени фиксируется внимание потребителей.

Коллегия палаты по патентным спорам отмечает, что в заявленном обозначении, как и в противопоставленном знаке [1], основным элементом является словесный элемент «БИКО/Алекс-БИКО», так как он занимает доминирующее положение в знаках, легче запоминается, чем изобразительные элементы, и именно на нем акцентируется внимание потребителей в первую очередь.

При сравнительном анализе данных словесных элементов заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] установлено, что они содержат в своем составе фонетически тождественный словесный элемент «БИКО».

Сравнительный анализ данных знаков по семантическому критерию сходства словесных обозначений не может быть проведен ввиду того, что сравниваемые словесные обозначения являются фантазийными словами.

Кроме того, необходимо отметить, что выполнение в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке [1] словесного элемента «БИКО» буквами русского алфавита усиливает сходство знаков в целом.

Учитывая сходство доминирующих словесных элементов в сравниваемых обозначениях, можно сделать вывод о сходстве знаков в целом, несмотря на имеющиеся отдельные различия.

Сравнение перечней услуг с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги 45 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одному виду услуг (юридические услуги), имеют один круг потребителя и одинаковые условия их оказания.

Установленное сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг, для которых они предназначены, позволяет сделать вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] в отношении услуг 45 класса МКТУ.

В связи с этим у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения соответствующим требованиям пункта б статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 09.04.2014 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, является обоснованным.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 15.05.2014 и оставить в силе решение Роспатента от 09.04.2014.