

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 25.04.2017, поданное Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №584479, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015705446 с приоритетом от 02.03.2015 зарегистрирован 19.08.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №584479 в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью «АН БизнесИнвест», Свердловская область, г. Лесной (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде стилизованного изображения головы слона и словесных элементов «Slon finance», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 25.04.2017 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №584479 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем исключительных прав на комбинированный товарный знак по свидетельству №153064 со словесным элементом «СЛОН», с приоритетом от 26.07.1995, зарегистрированным, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ;

- услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услугам 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №153064, а сам оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с указанным товарным знаком.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №584479 недействительной в отношении всех услуг 36 класса МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии не присутствовал, однако представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- по заявке №2015705446 на регистрацию комбинированного товарного знака, в состав которого входит словесные элементы «Slon finance» было вынесено решение о регистрации 11.03.2016. Все элементы товарного знака были признаны охраноспособными и не были исключены из правовой охраны;

- правообладатель не может согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что элемент «finance», который входит в состав товарного знака по свидетельству №584479 не связан с элементом «Slon», поскольку словесный элемент «Slon» начинается с заглавной буквы «S», остальные буквы выполнены строчными, единым шрифтом и размером, таким образом, данный словесный элемент будет восприниматься потребителем семантически как единое целое, а не как две самостоятельные смысловые единицы, кроме того, обозначение выполнено буквами латинского алфавита;

- словесный элемент «СЛОН» товарного знака по свидетельству №153064 выполнен в оригинальной графической манере;

- кроме того, существует большое количество обозначений с элементом «СЛОН», которые были зарегистрированы до даты приоритета товарного знака по свидетельству №584479 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.04.2017 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №584479.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты приоритета (02.03.2015) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 6(2) 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 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом

принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №584479 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде стилизованного изображения головы слона и словесных элементов «Slon finance», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ.



СЛОН

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №153064 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде стилизованного изображения слона и словесного элемента «СЛОН», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ [1].

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый и противопоставленный товарные знаки включают в себя фонетически тождественные словесные элементы «Slon»/«СЛОН». Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Данный вывод основывается на том, что в состав оспариваемого обозначения входит словесный элемент «finance», придающий ему отличные от противопоставленного товарного знака звучание и смысловую окраску.

Действительно, сравниваемые знаки не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, разное количество букв. Наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «finance» значительно увеличивает длину словесной части анализируемого обозначения и

обуславливает существенную роль в восприятии обозначений в целом, заостряя внимание потребителя на ином фонетическом звучании анализируемого обозначения по сравнению с обычным словом «слон». Следовательно, сходство сравниваемых знаков по фонетическому критерию сходства словесных обозначений отсутствует.

Смысловое отличие сравниваемых обозначений также обусловлено присутствием в оспариваемом товарном элементе «finance» («finance» – в переводе с английского языка он означает «финансы, финансовое дело»), который придает словесному элементу «Slon» иную семантическую окраску (относящуюся к финансовой области).

Сравниваемые товарные знаки различаются и визуально, в первую очередь, за счет разного количества входящих в них элементов и композиционного решения.

Исходя из вышеизложенного следует, что оспариваемый и противопоставленный знаки несут в себе различное восприятие и образы, что свидетельствует об отсутствии их ассоциирования между собой.

Анализ услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Услуги 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда финансовая; банки сберегательные; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; кредитование под залог; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление финансовой информации через веб-сайты; услуги банковские; услуги резервных фондов; финансирование» оспариваемого товарного знака, являются однородными услугами 36 класса МКТУ «сдача в аренду недвижимого имущества, посредничество (предоставление агентств-

посредников), финансирование, финансовые операции» противопоставленного товарного знака, поскольку относятся к услугам в области финансов, тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Вместе с тем, при установленном несхождении оспариваемого товарного знака с противопоставленным знаком [1] вывод об однородности услуг не учитывается.

Кроме того, коллегией принято во внимание, что слово «СЛОН» входит в состав множества товарных знаков, зарегистрированных на имя различных лиц, в отношении услуг 36 класса МКТУ. Так, были выявлены такие знаки, как: «Полярный слон» (св-во №369729, владелец Устюгов Дмитрий Николаевич); «Желтый слон» (св-во № 251133, владелец Лессер Татьяна Леонидовна); «Большой Слон» (св-во №216255, владелец Бюро-Дизайн «Бона Деа», г. Владикавказ); «ЧЕРНЫЙ СЛОН» (св-во №202631, владелец ЗАО «Гринмосс Интернейшнл»); «ЗОЛОТОЙ СЛОН» (св-во №174002, владелец ООО Торговый дом «Гранд»); «СЛОН-ПРЕСТИЖ» (св-во №138528, владелец ТОО Торговая фирма «Бизнес-С») и др.

Таким образом, частое использование слова «Слон» лицами, оказывающими услуги 36 класса МКТУ привело к тому, что само по себе оно обладает низкой степенью различительной способности.

Обратного материалами возражения не доказано.

С учетом изложенного, довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №584479 противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, следует признать неубедительным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.04.2017, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №584479.