

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008, Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.07.2009, на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке 2007720649/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ак Барс Галерея» (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение «Ак Барс Галерея» по заявке № 2007720649/50 с приоритетом от 06.07.2007 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью «Ак Барс Галерея», г. Казань в отношении товаров 16, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно описанию, заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой сочетание изобразительного и словесного элементов. Изобразительный элемент представляет собой стилизованное изображение барса. Словесный элемент «АК БАРС ГАЛЕРЕЯ» выполнен стандартным шрифтом черного цвета и расположен под изображением барса. Композицию дополняют латинские буквы «А», «В», «G». Буквы «А» и «В» выполнены слитно. Указанные буквы являются начальными буквами слов «АК БАРС ГАЛЕРЕЯ», которые являются частью фирменного наименования заявителя. Словесный элемент является фантазийным и семантически нейтральным относительно заявленного перечня товаров и услуг.

Роспатентом было принято решение от 23.04.2009 об отказе в государственной регистрации обозначения «АК БАРС ГАЛЕРЕЯ» по заявке № 2007720649/50 с приоритетом от 06.07.2007. В заключении по результатам

экспертизы заявленного обозначения указано на то, что оно сходно до степени смешения с:

- товарным знаком по свидетельству № 350536, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс» в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, однородных части заявленных услуг 35 класса МКТУ;

- товарным знаком по свидетельству № 305452, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Татнефть-Ак Барс» в отношении товаров и услуг 03, 04, 08,12-14, 16, 20-22, 24, 26-28, 32, 34-45 классов МКТУ, однородных части заявленных товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ;

- товарным знаком по свидетельству № 248880, зарегистрированным на имя Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» (открытое акционерное общество) в отношении услуг 35, 36 класса МКТУ, однородных части заявленных услуг 35 класса МКТУ.

В силу этого, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех товаров и услуг 16, 35, 41 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 20.07.2009 на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2007720649/50, в котором лицо, подавшее заявление, выразило несогласие с решением Роспатента и изложило следующий довод.

У заявителя имеются письма – согласия от владельцев товарных знаков по свидетельствам №№ 350536, 305452, 248880 на регистрацию товарного знака по заявке № 2007720649/50.

На основании изложенного заявитель изложил просьбу отменить решение Роспатента от 23.04.2009, зарегистрировать обозначение по заявке № 2007720649/50 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи заявки (06.07.2007) правовая база для рассмотрения возражения от 20.07.2009 включает Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, введенный в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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 3 статьи 6 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, представляющие собой или содержащие элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав комбинированного обозначения как элементы.

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 (услуг) 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 в качестве товарного знака обозначение является комбинированным и включает в себя словесные элементы «АК БАРС» и «ГАЛЕРЕЯ», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительные элементы в виде стилизованного изображения животного из семейства кошачьих, а также стилизованного изображения трех латинских букв «А», «В», «G». Словесный элемент «ГАЛЕРЕЯ» исключен из правовой охраны, что заявителем не оспаривается.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 248880 является комбинированным и включает в себя словесный элемент «АК БАРС», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения трех латинских букв «А», «В», «В».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 350536 является комбинированным и включает в себя словесный элемент «АК БАРС», «ФИНАНС», «инвестиционная компания», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения трех латинских букв «А», «В», «F». Словесные элементы «ФИНАНС», «инвестиционная компания» исключены из правовой охраны.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 305452 является комбинированным и включает в себя словесный элемент «АК БАРС», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения животного из семейства кошачьих.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 350536, 248880, 305452 показал, что ассоциирование обозначений в целом достигается за счет включения в их состав в качестве основных индивидуализирующих элементов – слов - «АК БАРС», являющихся фонетически тождественными (совпадает количество звуков и букв) и графически сходными (выполнены стандартным шрифтом или шрифтом, не обладающим высокой степенью оригинальности).

Что касается семантического сходства сопоставляемых обозначений, то необходимо отметить следующее.

В материалах, представленных заявителем на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 22.12.2009, указано, что «ак барс» в переводе с татарского означает «белый барс», что свидетельствует об одинаковом смысле, заложенном в данных понятиях.

Что касается графических отличий противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 248880, 305452, 350536 и заявленного обозначения, то они носят второстепенный характер. Кроме того, при сопоставлении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 248880, 350536 было выявлено, что из-за использования в указанных обозначениях близкой графики выполнения букв (АВВ/АВF/АВG) усугубляется их сходство.

Сравнение перечней заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 248880, 305452, 350536 показало, что часть товаров 16 класса и услуги 35, 41 классов МКТУ заявленного обозначения являются идентичными или однородными товарам и услугам 16, 35, 41 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков в силу принадлежности их к одному роду/виду и одинакового круга потребителей.

Товары 16 класса МКТУ – «пишущие машины» - заявленного обозначения и товары того же класса МКТУ противопоставленных товарных знаков по

свидетельствам №№ 248880, 305452, 350536 не являются однородными в силу принадлежности их к разному виду/роду и различного круга потребителей.

Указанное позволяет сделать вывод, что сопоставляемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг, что свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона для части товаров 16 класса МКТУ и всех услуг 35, 41 классов МКТУ.

В соответствии с пунктом 4.8 Правил ППС в случае представления любым лицом, участвующим в рассмотрении возражения, или членом коллегии Палаты по патентным спорам сведений из словарно-справочных изданий и/или указания на дополнительные обстоятельства, которые не были учтены в решениях экспертизы, эти сведения и дополнительные обстоятельства могут быть учтены при принятии решения.

К таким обстоятельствам коллегия Палаты по патентным спорам отнесла следующее.

Коллегией Палаты по патентным спорам на заседании, состоявшемся 20.11.2009, выдвинуто новое основание для отказа в регистрации товарного знака по заявке № 2007720649/50 в связи с возможностью введения потребителя в заблуждение (пункт 3 статьи 6 Закона) в случае регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

При этом коллегия Палаты по патентным спорам исходила из того, что введение в заблуждение будет иметь место, поскольку сопоставляемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественные элементы, благодаря которым потребитель будет запоминать обозначения. Включение сходных графических элементов усугубляет возможность смешения знаков в гражданском обороте.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам заявителем не было представлено каких-либо материалов или доводов, которые опровергали бы возможность ассоциирования товарного знака по заявке № 2007720649/50 с

правообладателями товарных знаков по свидетельствам №№ 248880, 305452, 350536.

Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам усматривает, что заявленное обозначение способно ввести в заблуждение потребителей в отношении части товаров 16 класса МКТУ и услуг 35, 41 классов МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило особое мнение от 25.12.2010 на решение об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2007720694/50.

Заявитель просит пересмотреть решение Коллегии Палаты по патентным спорам об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2007720649/50 и зарегистрировать товарный знак в отношении всех товаров и услуг 16, 35, 41 класса МКТУ, указанных в перечне заявки на регистрацию.

Доводы, связанные с существом рассматриваемого возражения, проанализированы выше и не требуют дополнительных комментариев.

Что касается довода о том, что существует множество товарных знаков, включающих словесное обозначение «АК БАРС», зарегистрированных для однородных товаров, необходимо отметить следующее.

Приведенные в возражении примеры регистраций товарных знаков, которые заявитель расценивает как аналогичные заявленному обозначению, не может быть приняты во внимание, поскольку каждое решение о регистрации выносится с учетом конкретных обстоятельств дела. При этом делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, а представленные заявителем примеры зарегистрированных товарных знаков не имеют отношения к заявленному обозначению.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 20.07.2009, отменить решение Роспатента от 23.04.2009, зарегистрировать товарный знак по заявке № 2007720649/50 в отношении следующих товаров и услуг с исключением из правовой охраны словесного элемента «ГАЛЕРЕЯ»:

**В бюллетень «Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров»**

(591) зеленый, черный, белый, коричневый, серый.

(526) ГАЛЕРЕЯ.

(511) 16 - пишущие машины.