

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утверждённым приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 20.09.2007 против предоставления правовой охраны изобразительному товарному знаку по свидетельству № 283003, поданное Дойче Банк АГ, Германия (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2004708737/50 с приоритетом от 22.04.2004 зарегистрирован 25.02.2005 за № 283003 на имя Закрытого акционерного общества «Страховая компания «Фондовый резерв» (далее – правообладатель) в отношении услуг 36 класса МКТУ.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.09.2007 изложено мнение о том, что регистрация № 283003 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 7 и пункта 3 статьи 6 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 №3520-І в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее – Закон).

Возражение содержит следующие доводы:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с международными регистрациями №№ 438468, 771457, 840367, зарегистрированными в отношении однородных услуг ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака на имя Дойче Банк АГ;
- сходство изобразительных элементов усматривается во внешней форме, наличии симметрии, отсутствии смыслового значения, схожести вида

и сочетания цветов и тонов изобразительных элементов сравниваемых обозначений;

- услуги, относящиеся к сфере недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услугам 35 класса международной регистрации № 771457, а также идентичны услугам 36 класса международной регистрации № 771457;

- услуги, касающиеся страхования и взыскания долгов, однородны или идентичны услугам международной регистрации № 438468;

- остальные услуги, не охваченные ранее, являются однородными или идентичными услугам международной регистрации № 840367;

- оспариваемый товарный знак вводит в заблуждение потребителя, который может воспринимать оспариваемый товарный знак как обозначение, индивидуализирующее услуги Дойче Банк АГ или его дочернего предприятия ООО «Дойче Банк».

В качестве приложения к возражению были представлены следующие материалы:

- информация о международных регистрациях №№ 771457, 438468, 840367;

- письмо ООО «Дойче Банк»;

- распечатка из сети Интернет с информацией о деятельности Дойче банк АГ.

В возражении изложена просьба о признании правовой охраны товарного знака по свидетельству № 283003 недействительной полностью.

Уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, правообладатель отзыв по его мотивам не представил, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам не присутствовал.

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

С учётом даты приоритета (22.04.2004) заявки № 2004708737/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения составляет Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утверждённые приказом

Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений, 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 учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественным или сходными товарными знаками. При этом учитываются условия предоставления услуг, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

Оспариваемый товарный знак представляет собой изобразительное обозначение в виде квадрата с обрамлением синего цвета, в котором по диагонали расположен графический элемент дугообразной формы синего цвета на белом фоне.

Противопоставленные международные регистрации №№ 438468, 771457, 840367 содержат изобразительный элемент в виде квадрата с обрамлением чёрного цвета, в котором по диагонали расположен графический элемент прямолинейной формы чёрного цвета на белом фоне.

Сравнительный анализ изобразительных элементов оспариваемого товарного знака и противопоставленных международных регистраций показал совпадение большинства признаков, на основании которых в соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил определяется сходство изобразительных обозначений (одинаковая внешняя форма в виде квадратной рамки, отсутствие смыслового значения, композиция двух геометрических элементов с одинаковым расположением относительно друг друга, двухцветное исполнение). Следует также отметить, что сравниваемые обозначения производят сходное общее зрительное впечатление, и, несмотря на отдельные отличия, в целом ассоциируются друг с другом.

Таким образом, проведённый анализ позволяет признать сравниваемые изобразительные элементы сходными по большинству признаков, что свидетельствует о сходстве знаков.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ.

При этом следует признать, что часть услуг, а именно: оценка недвижимого имущества, посредничество при операциях с недвижимостью, сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений, сдача квартир в аренду, управление недвижимостью, агентства по операциям с недвижимым имуществом, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услугам 35 класса и тождественными услугам 36 класса международной регистрации № 771457, а также услугам 36 класса регистрации № 840367, а именно: оценка недвижимого имущества, лизинг, анализ и управление «портфелями ценных бумаг» недвижимого имущества, сдача в аренду квартир и помещений для деловых встреч, операции с недвижимостью.

Такие услуги как информация по вопросам страхования, консультации по вопросам страхования, оценки финансовые, посредничество при

страховании, страхование однородны или тождественны услугам противопоставленных международных регистраций, а именно: страхование и финансирование, оценка.

Остальные услуги, относимые к банковским услугам, а именно: анализ финансовый, выпуск ценных бумаг, инвестирование, информация финансовая, консультации по вопросам финансов, котировки биржевые, ликвидация торгово-промышленной деятельности, менеджмент финансовый, обслуживание по дебетовым карточкам операции факторные, перевод денежных средств в системе электронных расчётов, поручительство, посредничество биржевое, предоставление ссуд, предоставление ссуд под залог, спонсорство финансовое, ссуды ипотечные, ссуды с погашением в рассрочку, услуги попечительские, финансирование, хранение в сейфах оспариваемой регистрации являются однородными или тождественными услугам противопоставленных международных регистраций, а именно: консультации, сведения о деловых операциях, финансирование, банковская деятельность, агентства по обмену денег, управление портфелями ценных бумаг, выпуск дорожных чеков и кредитных карточек, исследование в области бизнеса, кредитно-денежные операции, данные о передаче программ и информации о торговле и об осуществлении сделок в валюте, в процентной ставке и денежных переводах, передача информации и данных онлайн и через Интернет.

Таким образом, у Палаты по патентным спорам есть все основания признать оспариваемый товарный знак сходным до степени смешения в отношении однородных услуг с противопоставленными международными регистрациями по свидетельствам №№ 438468, 771457, 840367.

Что касается утверждения лица, подавшего возражение, о противоречии регистрации оспариваемого товарного знака пункту 3 статьи 6 Закона, необходимо отметить следующее.

Оспариваемый товарный знак, являясь изобразительным знаком, сам по себе не содержит ложных или способных ввести в заблуждение сведений, поскольку не указывает ни на услуги, ни на место их происхождения.

Отсутствие в материалах возражения сведений, свидетельствующих о том, что оспариваемый товарный знак с очевидностью ассоциируется в сознании потребителя с лицом, подавшим возражение – компанией Дойче Банк АГ, не позволяет говорить о том, что товарный знак по свидетельству № 283003 способен ввести в заблуждение относительно лица, предоставляющего услуги 35 и 36 классов МКТУ.

Письмо ООО «Дойче Банк» с историей деятельности данной компании в России и незаверенная распечатка с Интернет-сайта лица, подавшего возражение, являются недостаточными для доказательства наличия устойчивой ассоциации у потребителя оспариваемого обозначения с лицом, подавшим возражение.

Таким образом, Палата по патентным спорам не находит оснований для признания оспариваемой регистрации не соответствующей требованиям пункта 3 статьи 6 Закона.

В соответствии с вышеизложенным, на основании пункта 1 статьи 7 Закона, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 20.09.2007 и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №283003 недействительной полностью.**