

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 05.10.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010705039/50, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Ак Барс Галерея», г.Казань (далее-заявитель) при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №201070503950 с приоритетом от 19.02.2010 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение, представляющее собой стилизованное изображение барса. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «АК БАРС ГАЛЕРЕЯ», выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В нижней части изобразительного элемента расположены латинские буквы «А», «b» «g». Регистрация испрашивается в отношении товаров 16 и услуг 35 и 41 классов МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности 05.07.2011 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

-с заявленным обозначением по заявке №2009727461/50 на имя «Черных Денис Игоревича с приоритетом от 02.11.2009 для однородных услуг 35 класса МКТУ [1];

- с товарными знаками по свидетельствам №№379500, 248880, имеющими более ранний приоритет, правовая охрана которым предоставлена, зарегистрированных на имя «Акционерного коммерческого банка «АК БАРС» в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя иного лица [2.3];

- с товарным знаком по свидетельству № 371675, имеющим более ранний приоритет, зарегистрированным на имя Бирюкова Л.А. в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ[4];

- с товарным знаком по свидетельству №350536 с более ранним приоритетом, зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества Инвестиционная компания «АК БАРС Финанс» в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [5];

- с товарным знаком по свидетельству №305452 с более ранним приоритетом зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Татнефть – Ак Барс» в отношении однородных товаров и услуг 16, 35 и 41 классов МКТУ [6];

- с товарными знаками по свидетельствам №№ 248254, 223639, имеющими более ранний приоритет зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Научно-внедренческий центр Агроветзащита» в отношении однородных услуг 35 и 42 классов МКТУ [7,8];

- с изобразительным товарным знаком по свидетельству №218062, имеющим более ранний приоритет зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Татюринформ», в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ [9].

В Палату по патентным спорам 24.10.2011 поступило возражение от 05.10.2011, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не получил уведомления по результатам проверки заявленного обозначения экспертизой;

- заявитель имеет письма –согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков.

В подтверждение своих доводов заявитель приложил копии писем- согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2010705039 в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (19.02.2010) поступления заявки №2010705039/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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.

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

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 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 как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

На основании 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

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, 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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

Заявленное обозначение состоит из словесного элемента «АК БАРС ГАЛЕРЕЯ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента, представляющего собой стилизованное изображение барса, в нижней части которого расположены латинские буквы «ABG».

Противопоставленное обозначение по заявке №2009727461 является комбинированным, представляет собой квадрат, внутри которого расположено стилизованное изображение барса, стоящего на возвышенности. На заднем плане квадрата расположена тень от силуэта барса, под изобразительным элементом расположен словесный элемент «БАРС», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского

алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 25 и услуг 35 классов МКТУ [1].

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№248880, 379500 состоят из словесных элементов «АК БАРС/АК BARS BANK», выполненных буквами латинского и русского алфавитов, и буквенных элементов «Abb», выполненных в оригинальной графической манере [2,3].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 371675, представляет собой словесный элемент «БАРС», выполненный в оригинальной манере буквами русского алфавита [4].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №350536 является комбинированным, представляющим собой аббревиатуру «AbF», выполненную в оригинальной манерой буквами латинского алфавита, под аббревиатурой расположены словесные элементы «АК БАРС ФИНАНС», а над аббревиатурой расположены словесные элементы «Инвестиционная компания», выполненные буквами русского алфавита [5].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 305452 является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде стилизованной головы барса и словесного элемента «АК БАРС», выполненного буквами русского алфавита [6].

Противопоставленные товарные знаки «БАРС/BARS» по свидетельствам №№ 248254, 223639 являются словесными, выполненными буквами русского и латинского алфавитов.[7,8].

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №218062 является изобразительным, представляющим собой сочетание геометрических фигур [9].

Сходство заявленного обозначения и противопоставляемых товарных знаков [1,2,3,4,5,6,7,8] обусловлено наличием в их составе фонетически и семантически тождественного словесного элемента «БАРС/BARS», а при сопоставлении заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [2,5,3,6] – тождественного словесного элемента «АК БАРС».

Заявленное обозначение и сравниваемые товарный знаки, отличаются визуально, однако, указанный критерий не оказывает существенного влияния на вывод о сходстве

обозначений в целом при наличии сходства их словесных элементов по фонетическому критерию

Анализ однородности услуг 35 класса МКТУ показал, что заявленные услуги являются однородными услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам, поскольку на регистрацию заявлены все услуги 35 класса МКТУ. Что касается товаров 16 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, то они однородны товарам 16 класса и услугам 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству №305452, так как в заявленном перечне присутствуют все товары 16 класса и все услуги 41 класса МКТУ.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками и заявленным обозначением в отношении однородных товаров 16 класса МКТУ и услуг 35 и 41 классов МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента от 05.07.2011 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010705039/50 следует признать правомерным.

Что касается анализа перечня услуг 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [4], то услуга «продвижение товаров (для третьих лиц), а именно: спортивных товаров, тренажеров, товаров для рыбалки, туризма, охоты, снегоходов, квадроциклов, бензопил, электроинструмента, садово-парковой техники» оказывается в отношении конкретного перечня товаров. Заявитель на заседании коллегии Палаты по патентным спорам ходатайствовал об ограничении услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц» конкретизировав их следующим образом: «продвижение товаров для третьих лиц, относящихся к произведениям декоративно-прикладного и изобразительного искусства».

С учетом того, что услуги оказываются в различных областях деятельности коллегия Палаты по патентным спорам считает данные услуги неоднородными, следовательно, противопоставленный товарный знак по свидетельству №371675, более не является препятствием для регистрации заявленного обозначения.

Вместе с тем, противопоставленные товарные знаки [2,3,5,9] принадлежат предприятиям, входящим в Группу компаний Ак Барс. Группой компаний являются организованные и контролируемые одним или несколькими лицами два и более

самостоятельных хозяйствующих субъекта, связанные или не связанные между собой юридическими или иными отношениями, управляемые из одного центра с целью получения прибыли. В Группу компаний Ак Барс входят: Акционерный коммерческий банк «АК БАРС», Общество с ограниченной ответственностью «Юридическая фирма «Татюринформ», Благотворительный фонд «АК БАРС СОЗИДАНИЕ», ООО «АК БАРС Девелопмент», ООО «Ак Барс Галерея». Заявитель обратился к аффилированным компаниям для получения писем согласий на регистрацию и получил согласия вышеназванных компаний на регистрацию товарного знака по заявке №2010705039 и использование его в отношении товаров 16 и услуг 35 и 41 классов МКТУ.

Заявитель также представил письма согласия на регистрацию товарного знака от правообладателей, противопоставленных товарных знаков [1,6,7,8].

С учетом данных обстоятельств коллегия Палаты по патентным спорам установила, что заявленное обозначение по заявке №2010705039/50 не противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака как

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение от 05.10.2011, отменить решение Роспатента от 05.07.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010705039/50.