

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном IV частью 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 26.06.2015, поданное Закрытым акционерным обществом «АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК «АСПЕКТ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013722554 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013722554 с приоритетом от 03.07.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из квадрата красного цвета, внутри которого расположены треугольники разных размеров. Справа от изобразительного элемента расположены словесные элементы «АСПЕКТ», «АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в сочетании красного и белого цветов.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 08.06.2015 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям, предусмотренным пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что в состав заявленного обозначения включены словесные элементы «Акционерный банк», которые являются не охраняемыми на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком «АСПЕКТ» по свидетельству №521394 с приоритетом от 31.08.2012, зарегистрированным в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ на имя другого лица.

В поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.06.2015 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №521394 признана недействительной частично в отношении услуг 36 класса МКТУ.

На основании изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента, принять решение о регистрации товарного знака в отношении всех услуг 36 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.07.2013) поступления заявки №2013722554 на регистрацию правовая база для оценки охраноспособности обозначения включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г., рег. №4322, введенные в действие с 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.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности общепринятые наименования, представляющие собой, как правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

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.

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.2 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.

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. 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 обозначение «» является комбинированным, состоящим из квадрата красного цвета, внутри которого расположены треугольники разных размеров. Справа от изобразительного элемента расположены словесные элементы «АСПЕКТ», «АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в сочетании красного и белого цветов.



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 521394 является комбинированным и представляет собой круг красного цвета, внутри которого расположена строчная буква «а». Справа от изобразительного элемента расположен словесный элемент «АСПЕКТ» выполненный буквами русского алфавита.

В состав заявленного обозначения включен словесный элемент «Акционерный банк», который является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку характеризует заявленные услуги, указывая на вид и назначение заявленных услуг 36 класса МКТУ. Учитывая, что данный элемент не занимает доминирующего положения, он может быть включен как неохраняемый элемент в товарный знак. Заявителем данное основание не оспаривается.

Анализ сходства сравниваемых обозначений показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются комбинированными, основную индивидуализирующую функцию в них выполняют словесные элементы. Коллегия также отмечает, что единственным охраняемым словесным элементом в заявленном обозначении является словесный элемент «Аспект».

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесного элемента «АСПЕКТ», входящего в состав обозначений.

Графически сравниваемые обозначения имеют некоторые различия, однако, данный критерий не является определяющим при установлении сходства обозначений в целом.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия полагает, что сравниваемые знаки будут ассоциироваться друг с другом, несмотря на незначительные отличия.

Однородность услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация, и услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, очевидна, ввиду того, что они относятся к финансовой и банковской деятельности и соотносятся как род/вид.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 521394 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ и, соответственно, решение Роспатента от 08.06.2015 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013722554 следует признать правомерным.

Вывод о сходстве сравниваемых обозначений и однородности услуг 36 класса МКТУ в возражении также не оспаривается.

Вместе с тем, решением Роспатента от 05.06.2015 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №521394 была признана недействительной в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Таким образом, указанное выше обстоятельство устраняет препятствие для государственной регистрации товарного знака по заявке №2013722554 как не противоречащего требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2015, отменить решение Роспатента от 08.06.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013722554.