

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 20.08.2012 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 28.05.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010733613/50, поданное ООО «БАНК ФИНИНВЕСТ», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010733613/50 с приоритетом от 06.10.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесное обозначение «КЛАД», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 28.05.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ. Основанием для принятия решения являлось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг 36 класса МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица комбинированным товарным знаком со словесным элементом «КЛАД» по свидетельству №371261 с приоритетом от 23.11.2006 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем была проведена процедура по досрочному прекращению правовой охраны противопоставленного в заключении экспертизы товарного знака по свидетельству №371261 в отношении услуг 36 класса МКТУ, и 12.07.2012 было вынесено решение Арбитражного суда г. Москвы о прекращении правовой охраны вышеуказанного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ;
- заявленное обозначение «КЛАД» используется заявителем с 2008 года при оказании услуг в области банковской деятельности;
- услуги с обозначением «КЛАД» активно продвигаются на рынке, в рекламе, в частности, рекламе, которая публикуется в таких массовых изданиях, как газета «METRO», распространяемая бесплатно на всех станциях метрополитена Москвы, Санкт-Петербурга и других городов.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 28.05.2012 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты (06.10.2010) поступления заявки 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 №32 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 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.

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 принимаются во внимание

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

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «КЛАД», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №371261 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесного элемента «КЛАД», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительного элемента в виде круга, в котором находится буква «V». Знак выполнен в зеленом (с оттенками), белом и сером цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что в сравниваемые знаки входит тождественный словесный элемент «КЛАД», благодаря которому и осуществляется индивидуализация товаров и услуг, поскольку данный элемент является значимым (КЛАД – закрытые, спрятанные где-нибудь ценности см. С.И.Ожегов и Н.Д.Шведова, «Толковый словарь русского языка», М., 1993 г., с.281), легко запоминаемыми и понятными российскому потребителю.

Выполнение словесных элементов буквами русского алфавита визуально сближает знаки.

В соответствии с изложенным коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ услуг 36 класса МКТУ, представленных в перечнях сравниваемых знаков показал, что данные услуги являются однородными, поскольку относятся к финансовой деятельности и имеют одно назначение.

Однородность услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с услугами 36 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и сходство самих обозначений свидетельствует об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Однако при рассмотрении поступившего возражения палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при подготовке решения об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2010733613/50.

К указанным обстоятельствам относится информация о том, что 12.07.2012 решением Арбитражного суда города Москвы досрочно прекращена правовая охрана товарного знака

№371261 в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, указанных в регистрации, вступившим в силу с 14.08.2012 (в связи с отсутствием обжалования в апелляционной инстанции).

В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных услуг, правомерно указанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении вышеуказанных услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 17.08.2012, отменить решение Роспатента от 28.05.2012, зарегистрировать товарный знак по заявке №2010733613/50.