

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений 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 29.01.2018, поданное компанией «Quantum Global Corporate Services AG», Швейцария (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1295129 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака « quantum global» была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 16.02.2016 за №1295129 со сроком действия 10 лет в отношении услуг 36 класса МКТУ на имя «Quantum Global Corporate Services AG », Швейцария (далее – заявитель).

Роспатентом 27.09.2017 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1295129 в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Указанное решение было принято на основе заключения по результатам экспертизы, согласно которому знак по указанной международной регистрации не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №475675 с приоритетом от 27.12.2001, зарегистрированным ранее на имя ООО «КВАНТ», Россия, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- знак по международной регистрации №1295129 и противопоставленный ему товарный знак по свидетельству №475675 являются несходными по фонетическому, семантическому и визуальному критериям сходства и не будут ассоциироваться у потребителей с одним и тем же хозяйствующим субъектом;

- несмотря на фонетическое совпадение в сравниваемых обозначениях словесного элемента «quantum» (квантум), немаловажным является наличие в заявлном обозначении дополнительного словесного элемента «global» (глобал). За счет этого фонетический состав обозначений в целом значительно отличается. Обозначение «quantum global» в целом воспринимается российскими потребителями как единый длинный звуковой ряд и звучит как «квантумглобал». Фонетический состав такого элемента сильно отличается от фонетического состава противопоставленного обозначения - они состоят из разного количества звуков и слогов, у них различные окончания;

- графически сравниваемые знаки производят различное впечатление. Их словесные элементы выполнены разным видам шрифта, заглавными/строчными буквами, знак по международной регистрации №1295129 содержит графический элемент, выполненный в оригинальном стиле, и немаловажный с точки зрения визуального восприятия дополнительный словесный элемент «global»;

- в знаке по международной регистрации №1295129 за счет единой стилистики и цветового выполнения, а также однозначной связи монограммы со следующими далее словесными элементами все элементы обозначения являются равнозначными и формируют неразрывную композицию, запоминающуюся за счет ее стилистики и цветовой гаммы. Написание обоих слов с маленькой буквы вызывает ассоциации с уважаемой аристократической прессой, высоким уровнем аналитики и доверия. Наличие монограммы вначале также усиливает это ощущение;

-противопоставленный товарный знак заглавными буквами простым жирным шрифтом, не вызывающим никаких ассоциаций у потребителя. При этом написание использованных букв в противопоставленном знаке, за счет шрифта и выполнения заглавными буквами, значительно отличается от написания букв в заявлном обозначении -строчная буква q выглядит совсем иначе, чем заглавная Q, а также

отличаются буквы и (против U), а (против A), н (против N), т (против T) м (против M) - даже при мимолетном взгляде сразу видно, что у данных вариантов написаний нет практически ничего общего;

- заложенные в сравниваемых знаках понятия и идеи совершенно различны, за счет чего они не воспринимаются как принадлежащие одному и тому же производителю и совершенно не ассоциируются друг с другом. Графическая стилистика и использование различных шрифтов формируют уникальность каждого из сопоставляемых обозначений и минимизируют возможность их смешения потребителем;

- знак по международной регистрации №1295129 имеет смысловое значение, заключающееся в ассоциации с глобальностью и основательностью деятельности компании и оказываемых услуг. Немаловажную роль в формировании такого восприятия играет слово «global», входящее в состав обозначения - оно переводится с английского языка как «имеющий международный масштаб», «глобальный», «всемирный», «межрегиональный»;

- словесные элементы знака по международной регистрации №1295129 составляют основную смысловую часть фирменного наименования заявителя - Quantum Global Corporate Services AG и связанных с ним компаний. Поскольку противопоставленный товарный знак является фантазийным, нельзя усмотреть никаких понятий и идей, заложенных в нем. По всей видимости, использовано просто красивое слово, возможно вызывающее ассоциации с физикой, с неким количеством или с «квантом света»;

- при анализе услуг, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1295129 и содержащихся в перечне противопоставленного товарного знака, очень важно также учитывать различную сферу деятельности владельцев сравниваемых обозначений;

- знак по международной регистрации №1295129 предназначен для индивидуализации консультационных (консалтинговых) и административных услуг, особенно в области финансов, инвестиционной деятельности, юридических консультаций, общего корпоративного администрирования для компаний, входящих в группу, а также для третьих лиц. За счет этого потребители ассоциируют данное обозначение со всем комплексом финансовых услуг, предоставляемых нашим доверителем;

- «Quantum Global» - это группа компаний, которая предоставляет инвестиционные знания по уникальным возможностям шлюзов между африканскими и глобальными рынками. Группа инвестирует в высокоразвитые сектора в Африке с целью диверсификации в рамках инвестиционного портфеля, предоставляя своим инвесторам доход, скорректированный с учетом риска, в регионе, который предлагает огромный инвестиционный потенциал. Она стратегически расположена так, чтобы быть партнером по выбору для инвесторов и институтов, с глубокими корнями на африканских рынках и высококвалифицированными командами в областях управления инвестициями, прямых инвестиций, активного менеджмента и исследований;

- обозначение «Quantum Global», как название группы и часть фирменных наименований большого количества профильных компаний, входящих в группу, хорошо знакомы участникам соответствующих рынков. Таким образом, в результате активной деятельности группы компаний и взаимодействия с контрагентами по всему миру, в том числе в составе фирменного наименования заявителя, заявленное обозначение приобрело широкую известность и однозначно идентифицируется с нашим доверителем, в том числе и в Российской Федерации;

- согласно ЕГРЮЛ основной деятельностью ОАО «КВАНТ» (правообладателя противопоставленного товарного знака) является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, а дополнительными видами деятельности (производными и сопутствующими основной деятельности и неразрывно с ней связанными) - строительство инженерных сооружений, покупка и продажа собственных нежилых зданий и помещений, управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, деятельность в области права, деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая. Владелец противопоставленного знака не оказывает и не может оказывать никаких услуг в области финансов, а основная его сфера деятельности относится к коммерческой недвижимости;

- согласно сведениям из сети Интернет, владелец противопоставленного товарного знака имеет отношение к торговому комплексу «Квант» в Красноярске. «Квант» позиционируется как торговый комплекс с широким ассортиментом товарных групп и является одним из популярных торговых центров в Красноярске;

- сферы деятельности нашего доверителя и владельца противопоставленного товарного знака кардинально различаются - управление недвижимостью (торговые площади) и финансовые услуги относятся к различным отраслям, требуют совершенно различной квалификации специалистов и имеют абсолютно разных клиентов-потребителей услуг. Таким образом, наш доверитель и правообладатель противопоставленного товарного знака не являются конкурентами на рынке, и регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не нарушит прав третьих лиц.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1295129 в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Копия публикации противопоставленного товарного знака по свидетельству №475675 на 1 л.;
2. Распечатки из электронного словаря «Multitran» переводов слов «quantum» и «global» на 2 л.;
3. Результаты поисковых запросов в «Google» в отношении словосочетания «Quantum Global» на 2 л.;
4. Распечатки публикаций из сети Интернет о деятельности «Quantum Global» на 17 л.;
5. Распечатки с сайта группы компаний «Quantum Global» на 84 л.;
6. Распечатки из сети Интернет информации о торговом комплексе «Квант» на 17 л.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (16.02.2016) знака по международной регистрации №1295129 правовая база для оценки охранных способностей знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской

Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с подпунктом 2 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смыслоное сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю. При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки. Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Знак « quantum global» по международной регистрации №1295129 состоит из словесных элементов «quantum global», выполненных стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, а также из композиции оригинально выполненных букв «Q» и «G», наложенных друг на друга, которая служит оформлением знака и не играет значительной роли при их запоминании потребителем. Знаку по международной регистрации №1295129 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне международной регистрации, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы данному знаку был противопоставлен товарный знак по свидетельству №475675, в котором единственным индивидуализирующим элементом является словесный элемент «QUANTUM», выполненный стандартным шрифтом

заглавными буквами латинского алфавита. Указанный товарный знак был зарегистрирован ранее на имя иного лица в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Сравнительный анализ знака по международной регистрации №1295129 и противопоставленного товарного знака показал, что они содержат словесные элементы «quantum global» и «QUANTUM», с которых в первую очередь начинается восприятие знаков и несущих основную индивидуализирующую нагрузку.

Анализ словарей основных европейских языков (см. www.slovari.yandex.ru) показал, что слово «quantum» переводится с английского языка как «квант, квантовый», а слово «global» переводится как «глобальный, мировой, общий, планетарный». Сведения о том, что словосочетание «quantum global», входящее в состав знака по международной регистрации №1295129, является устойчивой лексической единицей, отсутствуют, в связи с чем анализ данного словосочетания проводился как в целом, так и по его отдельным элементам. Использование элемента «global» в составе обозначений, индивидуализирующих продукцию и услуги различных лиц, достаточно распространено. Таким образом компании часто указывают на специфику их деятельности (туристическое агентство «global travel» («путешествия по всему миру»), «global delivery» («доставка по всему миру»), на их глобальную структуру (например, «M DREAM GLOBAL CORPORATION»). Указанное подтверждается большим количеством регистраций товарных знаков, содержащих словесный элемент «global» (например, товарный знак «IFRANCH global group» по свидетельству №622980, товарный знак «SAVICORP GLOBAL» по свидетельству №620590, товарный знак «GLOBAL EVENT FORUM» по свидетельству №610294, товарный знак «PRESICION GLOBAL» по свидетельству №608929 и многие другие). В связи с изложенным, значение данного элемента в знаке с точки зрения его индивидуализирующей функции снижено и, таким образом, повышается значение элемента «quantum» в составе знака.

Единственный индивидуализирующий элемент противопоставленного товарного знака «QUANTUM» и наиболее «сильный» словесный элемент знака по международной регистрации №1295129 совпадают, то есть являются фонетически сходными и семантически тождественными. Кроме того, сравниваемые тождественные словесные элементы «QUANTUM» и «quantum» выполнены буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, что сближает их графически.

Довод заявителя о том, что выполнение словесных обозначений прописными и заглавными буквами вызывают у потребителя совершенно различные ассоциации, субъективен.

Наличие в знаке по международной регистрации изобразительного элемента в виде монограммы придает некоторое различие данному знаку от противопоставленного товарного знака, однако, основную различительную функцию несут словесные элементы, которые признаны коллегией сходными.

На основании вышеизложенной информации, коллегия приходит к выводу об ассоциировании сравниваемых знаков в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сопоставительный анализ услуг, представленных в перечнях сравниваемых регистраций, показал следующее.

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации испрашивается в отношении услуг «insurance underwriting; financial affairs; monetary affairs; real estate affairs; financial analyses; provision of financial information» («страхование андеррайтинг; финансовые вопросы; денежные вопросы; вопросы недвижимости; финансовый анализ; предоставление финансовой информации») 36 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №475675 зарегистрирован в отношении услуг «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; агентства по операциям с недвижимым имуществом; услуги банков; услуги кредитных учреждений; услуги инвестиционных компаний, услуги холдинговых компаний; факторные операции; страхование; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; страхование жизни; выдача аккредитивов [дорожных чеков]; финансовые оценки [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; сдача в аренду недвижимого имущества; управление недвижимым имуществом; оценка недвижимого имущества; страхование от пожаров» 36 класса МКТУ.

Услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации, однородны услугам 36 класса МКТУ, содержащимся в перечне противопоставленной регистрации, поскольку относятся к аналогичным видам деятельности – по оказанию страховых, финансовых услуг, услуг в сфере недвижимости. Данные виду услуг оказываются в отношении одного и того же круга потребителей, заинтересованных в их получении.

Таким образом, проведенный анализ показал, что знак по международной регистрации №1295129 сходен до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №475675 в отношении однородных услуг 36 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии знака по международной регистрации №1295129 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод заявителя о том, что по знаку «Quantum Global» давно используется группой компаний, в которую, в том числе, входит заявитель, в связи с чем оно ассоциируется именно с данной группой компаний и заявителем и, поэтому, потребитель не перепутает данное обозначение с противопоставленным товарным знаком, неубедителен ввиду нижеследующего. Функция товарного знака заключается в индивидуализации товаров/услуг конкретного изготовителя, и именно в результате восприятия товарного знака потребитель может ориентироваться в выборе необходимых ему товаров и отличать товары/услуги разных производителей. То есть через товарный знак потребитель ассоциирует товар/услуги, им маркированные, с конкретным производителем, а не наоборот.

Довод заявителя о том, что заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака оказывают услуги в различных сферах коммерческой деятельности, неубедителен, так как в рамках рассматриваемого возражения по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, сравнению подлежат услуги, указанные в сопоставляемых перечнях. А они, как указано выше, являются однородными.

В связи с изложенным, существование в гражданском обороте однородных услуг, маркированных знаками, обладающими высокой степенью сходства, производимых различными лицами, может привести к тому, что потребитель сможет их смешивать.

Существование заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака на рынке не снимает оснований для отказа в регистрации знака по международной регистрации №1295129, предусмотренного пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившее 29.01.2018, оставить в силе решение Роспатента от 27.09.2017.