

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 03.10.2011 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010705004/50 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2010705004/50 с приоритетом от 19.02.2010 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака Обществом с ограниченной ответственностью СБ «АСПЕКТ», Москва (далее - заявитель) в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в заявке, на регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее окружность, внутри которой оригинально выполнена буква «а». Под окружностью размещено слово «аспект», выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Буква «а» в словесном элементе в графическом отношении выполнена также, как буква «а», заключенная в окружность.

Роспатентом 27.06.2011 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010705004/50 для услуг 35, 36 классов МКТУ. 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 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Отказ в государственной регистрации мотивирован тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «Аспект СПБ» по свидетельству №409175 [1] с приоритетом от 21.04.2008, зарегистрированным на имя ООО «Производственно-техническая компания «АСПЕКТ СПб»» для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «ASPECT» по свидетельству №332048 [2] с приоритетом от 13.12.2005, зарегистрированным на имя Ассоциация делового сотрудничества в области передовых комплексных технологий «АСПЕКТ» для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «АСПЕКТ» по свидетельству №266022 [3] с приоритетом от 23.10.2002, зарегистрированным на имя Ульяновой Тамары Гордеевны для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком со словесным элементом «АСПЕКТ» по свидетельству №124204 [4] с приоритетом от 17.01.1992, зарегистрированным на имя Акционерный банк «АСПЕКТ» (Закрытое акционерное общество) для однородных услуг 35, 36 классов МКТУ;

- с комбинированным товарным знаком, включающим сходный изобразительный элемент, по свидетельству №369597 [5] с приоритетом от 19.11.2007, зарегистрированным на имя ООО «Арго» в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с комбинированным знаком, включающим сходный изобразительный элемент, по заявке №2009733638 [6] с приоритетом от 23.12.2009, заявленным на имя ООО «Арго» в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В возражении от 03.10.2011, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение со словесным элементом «а аспект» фонетически и семантически не сходно с противопоставленными товарными знаками, включающими фантазийные слова «спект» (свидетельство №124204), «СПЕКТ» (свидетельство №332048), «АспектСПб» (свидетельство №409175);

- заявленное обозначение представляет собой единую цельную графическую композицию, выполненную в красном цвете, что делает его графически не сходным с товарными знаками по свидетельствам №№124204, 332048, 409175;

- таким образом, в целом заявленное обозначение не является сходным с товарными знаками №№124204, 332048, 409175;

- товарный знак по свидетельству №124204 зарегистрирован в отношении небольшой части услуг 36 класса МКТУ, например «страхование», и однородные ей услуги в данной регистрации отсутствуют;

- часть фирменного наименования заявителя (ООО СБ «АСПЕКТ»), зарегистрированного в качестве юридического лица в октябре 2005, присутствует в заявленном обозначении в качестве индивидуализирующего элемента;

- основным видом деятельности заявителя является предоставление страховых услуг.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 27.06.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2010705004 в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; посредничество при операциях с недвижимостью; поручительство; посредничество при страховании; страхование; управление недвижимостью» (перечень был уточнен на заседании коллегии 30.11.2011).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (19.02.2010) заявки №2010705004/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (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. 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил, комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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 словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- 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, перечисленные в подпунктах (а) – (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде окружности, в которую вписана буква «а». Под окружностью размещен словесный элемент «аспект», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. Все элементы обозначения выполнены красным цветом.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1-5]/обозначения [6], которым ранее была предоставлена правовая охрана [1-5], либо ранее заявленное на регистрацию [6], на имя иных лиц в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки [1-4] представляют собой комбинированные обозначения, включающие словесные элементы «Аспект» [1, 3, 4], «ASPECT» [2]. В товарных знаках [2, 3, 4] не смотря на оригинальную графическую проработку словесный элемент «ASPECT» [2], «Аспект» [3, 4] прочитывается и воспринимается как значимое слово, с определенной семантикой (aspect в переводе с английского языка означает аспект, подход, сторона, см. <http://lingvo.yandex.ru/ASPECT/>).

Проведенный коллегией Палаты по патентным спорам сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-4] показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического сходства словесных элементов «Аспект»/«ASPECT», которые несут основную индивидуализирующую нагрузку в составе комбинированных знаков.

Противопоставленные товарный знак [5] и обозначение [6] включают комбинированный элемент в виде круга, на фоне которого выполнена буква «а». Этот элемент аналогичен элементу, включенному в заявленное обозначение

(буква «а», вписанная в окружность). В связи с тем, что сравниваемые обозначения включают элемент, который производит одинаковое общее зрительное впечатление, они были признаны сходными.

В силу изложенного, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-5]/обозначение [6] признаны коллегией Палаты по патентным спорам сходным в целом.

С учетом уточнения заявителем перечня, государственная регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; посредничество при операциях с недвижимостью; поручительство; посредничество при страховании; страхование; управление недвижимостью».

Услуги 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью; поручительство; управление недвижимостью», в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, однородны услугам 36 класса МКТУ «оценка недвижимого имущества, сдача имущества в аренду (лизинг), услуги посредников при совершении сделок, связанных с ценными бумагами и имуществом, услуги, связанные с денежными операциями, выполняемые доверенным лицом», присутствующим в перечне товарного знака по свидетельству №124204 [4], поскольку относятся к одному роду услуг (операции с недвижимым имуществом, посредничество). Сопровождение перечисленных услуг сходными знаками может привести к смешению лиц, их оказывающих.

В этой связи заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в отношении услуг, связанных с операциями по недвижимому имуществу и посредничеством, поскольку является сходным до степени смешения с

товарным знаком [4], что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, товарные знаки [1-6] не являются препятствием для государственной регистрации обозначения по заявке №2010705004 в отношении услуг 36 класса МКТУ «информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; посредничество при страховании; страхование» в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку в их перечнях отсутствуют услуги, однородные страховой деятельности.

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

удовлетворить возражение от 03.10.2011, отменить решение Роспатента от 27.06.2011, зарегистрировать товарный знак по заявке №2010705004 в отношении услуг 36 класса МКТУ «информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; посредничество при страховании; страхование».