

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, рассмотрела возражение от 19.02.2013, поданное компанией Air Bank a.s., Чехия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 20.11.2012 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1058340, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1058340 с конвенционным приоритетом от 11.01.2010, произведенной Международным Бюро ВОИС 16.06.2010 на имя заявителя, испрашивается в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1058340 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «**air**» и «**bank**», разделенные наклонной полосой и выполненные на разных уровнях строчными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 20.11.2012 было принято решение (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1058340, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что знак по международной регистрации №1058340 сходен до степени смешения со знаками «AIR» по международным регистрациям №920207[1], №920208[2] и с товарным знаком «AIR BP» по свидетельству №132029[3], которым ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя других лиц в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ.

Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указано, что словесный элемент «**bank**» признан неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 19.02.2013 заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 20.11.2012.

В возражении не оспаривается сходство сравниваемых знаков и неохраноспособность словесного элемента «**bank**» в составе знака по международной регистрации №1058340, однако заявитель полагает, что перечень услуг 35 и 36 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, содержит позиции, которые не являются однородными с услугами 35, 36 классов МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные знаки.

Кроме того, правообладатель противопоставленного знака по свидетельству №132029 [3] предоставил письменное согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1058340 в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, что, по мнению заявителя, снимает препятствия в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1058340 в отношении всех услуг 36 и части услуг 35 класса МКТУ, а именно:

sales promotion; commercial business management assistance; management consulting and assistance; commercial management consulting and assistance; plan development, consultancy, evaluations, analysis and information services, all being in connection with commerce; economic forecasting and commercial consulting services,

business opportunity appraisals, commercial orientation projects, information, consulting and assistance services in all the aforesaid fields.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1058340 в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ и вышеуказанной части услуг 35 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «**bank**».

К возражению приложены распечатки международных регистраций №№1058340, 920208, 920207 и свидетельства №132029; копия письма-согласия от 18.01.2013; копии решений Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1058340; выдержки из законов Российской Федерации «Об организации страхового дела в Российской Федерации» и «О банках и банковской деятельности»; копии определения суда и мирового соглашения по делу №А40-72298/12 от 01.02.2013.

На заседании коллегии, которое состоялось 20.05.2013, заявитель представил оригинал вышеуказанного письма-согласия.

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

С учетом даты конвенционного приоритета (11.01.2010) международной регистрации №1058340 правовая база для оценки охраноспособности знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.05.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; 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) и (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

Знак по международной регистрации №1058340, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «**air/bank**», разделенные наклонной полосой и выполненные на разных уровнях строчными буквами латинского алфавита.

Слова «air» и «bank» представляют собой лексические единицы, в переводе на русский язык обозначающие: «воздух, атмосфера», «банк».

В отношении заявленных услуг 35, 36 класса МКТУ слово «**bank**» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем в возражении не оспаривается.

Противопоставленные знаки [1] и [2] представляют собой комбинированное [1] и словесное [2] обозначения, включающие словесный элемент «AIR» в качестве доминирующего элемента. На территории Российской Федерации знаки охраняются в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [3] представляет собой словесное обозначение «AIR BP», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Знак охраняется в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ.

Решение Роспатента от 20.11.2012 основано на наличии сходных до степени смешения со знаком «**air/bank**» знаков, включающих словесный элемент «AIR» [1] - [3], на основании их фонетического и семантического тождества, что заявителем в возражении не оспаривается.

Заявителем представлено письменное согласие правообладателя противопоставленного товарного знака [3] на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации на имя заявителя знаку по международной регистрации №1058340 в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, включенных в перечень регистрации.

Таким образом, противопоставленный товарный знак [3] по свидетельству № 132029 не учитывается в качестве препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1058340.

Вместе с тем, довод заявителя о том, что услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана на территории Российской Федерации, не являются однородными с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых была ранее предоставлена правовая охрана знакам [1] и [2], нельзя признать убедительными, поскольку все эти услуги относятся к одной родовой

группе услуг в области бизнеса, имеют одно назначение, круг потребителей и условия реализации.

Принимая во внимание сходство знаков, обусловленное фонетическим и семантическим тождеством входящих в них словесных элементов «AIR», вывод об их сходстве до степени смешения в отношении услуг 35 класса МКТУ следует признать обоснованным.

В отношении услуг 36 класса МКТУ препятствия для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1058340 отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 19.02.2013, отменить решение Роспатента от 20.11.2012 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1058340 в отношении услуг 36 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесного элемента «bank».