

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 Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 24.01.2012, поданное по поручению компании BNP PARIBAS, Франция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №761460.

Международная регистрация №761460 знака «CONNEXIS» с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 28.10.2008 произведена на имя заявителя - BNP PARIBAS, 16, boulevard des Italiens F-75009 PARIS FR, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Словесный знак по международной регистрации №761460 включает в свой состав словесный элемент «CONNEXIS», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 15.04.2011 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №761460 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Согласно заключению по результатам экспертизы знак по международной регистрации №761460 сходен до степени смешения в отношении однородных услуг с товарным знаком «CONEX» по свидетельству №270567 (приоритет от 13.03.2003).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.01.2012 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- решением Роспатента от 20.01.2012 (к возражению приложена копия данного решения) правовая охрана противопоставленного товарного знака была досрочно частично прекращена, с сохранением, в том числе, следующих услуг 36 класса МКТУ: «анализ финансовый; составление инвестиционных проектов; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; менеджмент финансовый; оценка антиквариата, оценка драгоценностей, оценка марок, оценка недвижимого имущества, оценка предметов нумизматизма, оценка произведений искусства; поручительство; посредничество при операциях с недвижимостью, посредничество при страховании»;

- сфера деятельности правообладателей сравниваемых знаков различна, поскольку правообладатель противопоставленного знака (ЗАО «Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий САФЕТИ») осуществляет свою деятельность в области оценки стоимости недвижимости и других видов собственности, разработки бизнес-планов, управленческого и юридического консультирования, работ в области промышленной безопасности предприятий;

- компания BNP PARIBAS – европейский лидер на мировом рынке банковских и финансовых услуг и один из лидирующих банков в мире;

- степень сходства сравниваемых обозначений невелика;

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента об отказе и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №761460 на территории Российской Федерации в отношении следующих услуг 36 класса МКТУ, а именно: «Banking affairs, financial affairs, monetary affairs, stock exchange quotations, securities brokerage, capital investment, surety services, currency exchange services, financial clearing operations (exchange), financial consulting, credit, lease-purchase financing, security deposits, saving, financial evaluations (banks), financing services, mutual funds, electronic transfer of funds, financial operations, monetary operations, financial sponsorship, loans (finance), financial transactions; online banking, financial and monetary operations on telecommunication networks and computer communication networks»/«банковские услуги, финансирование, кредитно-денежные операции, котировки биржевые, маклерство, инвестирование, выдача гарантий, обмен денег, клиринговые операции (обмен),

кредитование, финансирование лизинга, хранение ценностей, сберегательные услуги, финансовые услуги, учреждение взаимовыгодных, электронная передача фондов, финансовые операции, денежные операции, финансовое субсидирование, ссуды (финансовые), финансовые операции; интерактивные банковские, финансовые и денежные операции с помощью телекоммуникационных сетей и компьютерных коммуникационных сетей».

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты территориального расширения на территорию Российской Федерации (28.10.2008) международной регистрации №761460 знака «CONNEXIS» правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющих 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.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), 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, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположении, 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 определяет на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил.

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 14.4.3 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.

Знак по международной регистрации №761460 является словесным и представляет собой слово «CONNEXIS», выполненное крупным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Предоставление правовой охраны знаку «CONNEXIS» на территории Российской Федерации испрашивается в отношении вышеуказанных услуг 36 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №761460 в отношении услуг 36 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных услуг и имеющего более ранний приоритет товарного знака «CONEX» по свидетельству №270567, принадлежащего ЗАО «Центр развития промышленных технологий и безопасности предприятий САФЕТИ».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №270567 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного и словесного элементов. Изобразительный элемент представляет собой прямоугольник синего цвета, внутри которого помещен словесный элемент «CONEX», выполненный крупным шрифтом белого цвета заглавными буквами латинского алфавита и подчеркнутый снизу дугообразной линией белого цвета. Слово «CONEX» не имеет смыслового значения. Товарный знак зарегистрирован, в

частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ: «анализ финансовый; составление инвестиционных проектов; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; менеджмент финансовый; оценка антиквариата, оценка драгоценностей, оценка марок, оценка недвижимого имущества, оценка предметов нумизматизма, оценка произведений искусства; поручительство; посредничество при операциях с недвижимостью, посредничество при страховании».

В результате сравнительного анализа установлено, что сопоставляемые знаки являются сходными до степени смешения по фонетическому критерию сходства, которое обусловлено тождеством звучания противопоставленного знака «CONEX» по свидетельству №270567 и начальной части знака «CONNEXIS» по международной регистрации №761460. Знак «CONNEXIS» по международной регистрации №761460 отличается от противопоставленного товарного знака «CONEX» окончанием «IS» в конце слова заявленного обозначения, что существенно не влияет на восприятие обозначений в целом. Между заявленным обозначением и противопоставленным знаком имеется визуальное отличие, которое заключается в наличии в противопоставленном знаке изобразительного элемента, который не играет существенной роли при запоминании обозначений и не оказывает решающего влияния на вывод о сходстве словесных обозначений.

Вышеизложенное обуславливает вывод о фонетическом сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Также необходимо отметить, что сравниваемые обозначения производят сходное зрительное впечатление за счет использования в их написании латинских букв сходным шрифтом.

Что касается семантического признака сходства, то необходимо отметить, что оба сравниваемых обозначения не имеют смыслового значения. В этой связи провести анализ сравниваемых обозначений по семантическому признаку не представляется возможным.

Таким образом, учитывая фонетическое и графическое сходство сравниваемых обозначений, можно сделать вывод о том, что они ассоциируются друг с другом в целом.

Анализ однородности услуг 36 класса МКТУ сравниваемых обозначений показал, что услуги, указанные в перечне противопоставленного товарного знака («анализ финансовый; составление инвестиционных проектов; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; менеджмент финансовый; оценка антиквариата, оценка драгоценностей, оценка марок, оценка недвижимого имущества, оценка предметов нумизматизма, оценка

произведений искусства; поручительство; посредничество при операциях с недвижимостью, посредничество при страховании») и услуги заявленного обозначения («банковские услуги, финансирование, кредитно-денежные операции, котировки биржевые, маклерство, инвестирование, выдача гарантий, обмен денег, клиринговые операции (обмен), кредитование, финансирование лизинга, хранение ценностей, сберегательные услуги, финансовые услуги, учреждение взаимовыгодных фондов, электронная передача фондов, финансовые операции, денежные операции, финансовое субсидирование, ссуды (финансовые), финансовые операции; интерактивные банковские, финансовые и денежные операции с помощью телекоммуникационных сетей и компьютерных коммуникационных сетей»/«Banking affairs, financial affairs, monetary affairs, stock exchange quotations, securities brokerage, capital investment, surety services, currency exchange services, financial clearing operations (exchange), financial consulting, credit, lease-purchase financing, security deposits, saving, financial evaluations (banks), financing services, mutual funds, electronic transfer of funds, financial operations, monetary operations, financial sponsorship, loans (finance), financial transactions; online banking, financial and monetary operations on telecommunication networks and computer communication networks»), в том числе исключенные из перечня заявителем («финансовый анализ, финансовая информация»/«financial analysis, financial information»), относятся к одному роду услуг.

Согласно сведениям Интернет-энциклопедии Википедия (<http://ru.wikipedia.org>): «финансовые услуги - это услуги финансового посредничества; примерами организаций, оказывающих финансовые услуги являются банки, инвестиционные банки, страховые и лизинговые, брокерские компании и множество других компаний; финансовый менеджмент является, в том числе, сферой банковского менеджмента». Таким образом, услуги 36 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения, и услуги 36 класса МКТУ противопоставленного знака имеют одинаковое назначение, относятся к общим родовым понятиям, имеют один и тот же круг потребителей, что позволяет признать их однородными.

Все вышесказанное подтверждает правомерность вывода экспертизы о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в отношении однородных услуг, изложенного в заключение экспертизы.

Следовательно, вывод о несоответствии знака по международной регистрации №761460 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 36 класса МКТУ является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 24.01.2012, оставить в силе решение Роспатента от 15.04.2011.