

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 20.11.2015 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Ассоциацией Компаний «Торгово-Промышленная Группа «БИС», 400074, г.Волгоград, ул.Рабоче-Крестьянская, д.19 А, офис 303 (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013726216, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013726216, поданной 31.07.2013, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 06, 19 и услуг 35, 36, 37, 39, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «Ассоциация Компаний «Торгово-Промышленная Группа «БИС», «БИС», выполненные буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде незамкнутого овала, внутри которого расположено стилизованное изображение капли. Заявленное обозначение выполнено в зеленом, желтом цветовом сочетании.

Роспатентом 22.07.2015 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2013726216 в отношении услуг 35 (части), 36 (части), 39 (части), 42 классов МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного

решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении товаров 06, 19 и услуг 35 (части), 36 (части), 37, 39 (части) классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



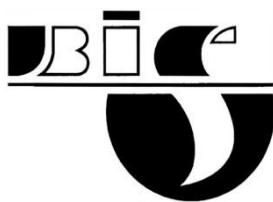
- с товарным знаком  по свидетельству №389969 с приоритетом от 16.07.2008, правовая охрана которому предоставлена на имя ООО "БИС - Новосибирск", 630033, г. Новосибирск, ул. Мира, 61а, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ – (1);

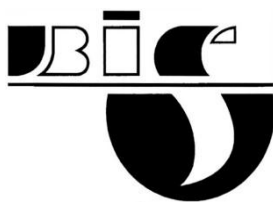
БИС

- с товарным знаком  по свидетельству №428711 с приоритетом от 16.11.2007, правовая охрана которому предоставлена на имя ООО "Константа Рекордз", 129301, Москва, ул. Космонавтов, 18, кор.3, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ – (2);



- с товарным знаком  по свидетельству №354081 с приоритетом от 14.11.2006, правовая охрана которому предоставлена на имя ООО "БОБ и СОЯ", 121019, Москва, Нащокинский пер., 5-3/12, стр.5 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ – (3);



- с товарным знаком  по свидетельству №292160 с приоритетом от 19.07.2004 (срок действия регистрации продлен до 19.07.2024), правовая охрана

которому предоставлена на имя ЗАО "Большие информационные системы", 344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 80/206, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ – (4);



- с товарным знаком по свидетельству №286257 с приоритетом от 15.04.2004 (срок действия регистрации продлен до 15.04.2024), правовая охрана которому предоставлена на имя ЗАО "Безопасность и Связь", 107066, Москва, ул. Ольховская, 45, стр.1, оф.4, в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ – (5);

BIZ

- с товарным знаком по свидетельству №274451 с приоритетом от 29.12.1999 (срок действия регистрации продлен до 29.12.2019), правовая охрана которому предоставлена на имя Попкова Николая Александровича, 400081, г. Волгоград, ул. Семигорская, д. 1-а, кв. 9, в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ– (6);



- с товарным знаком по свидетельству №223377 с приоритетом от 29.11.1999 (срок действия регистрации продлен до 29.11.2019), правовая охрана которому предоставлена на имя ООО "Металлорежущий инструмент", 308017, г. Белгород, ул. Волчанская д.159, в отношении однородных товаров 06 класса МКТУ– (7);



- с товарным знаком по свидетельству №132044 с приоритетом от 07.09.1993 (срок действия регистрации продлен до 07.09.2023), правовая охрана которому предоставлена на имя ЗАО "Банковские информационные системы" ("БИС"), 107082, Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 1, в отношении однородных услуг 36, 37 классов МКТУ– (8);

- с товарным знаком **БИС** по свидетельству №130458 с приоритетом от

17.08.1993 (срок действия регистрации продлен до 17.08.2023), правовая охрана которому предоставлена на имя ЗАО "Банковские информационные системы" ("БИС"), 107082, Москва, Спартаковская пл., д. 14, стр. 1, в отношении однородных услуг 36, 37 классов МКТУ – (9);

- со знаками:  по международной регистрации №1039546 с

приоритетом от 16.04.2010 – (10),  по международной регистрации

№1038173 с приоритетом от 16.04.2010 – (11), **BIS** по международной регистрации

№637521 с приоритетом от 09.05.1995 – (12),  по международной

регистрации №1010418 с приоритетом от 26.05.2009 – (13),  по международной регистрации №1006540 с приоритетом от 26.05.2009 – (14), правовая охрана которым предоставлена на имя J. van Walraven Holding B.V. Industrieweg 5 NL-3641 RK MIJDRECHT, Нидерланды, в отношении однородных товаров 06, 19 и услуг 37 классов МКТУ;

- с комбинированным знаком, включающим словесный элемент **BIS** по международной регистрации №938922 с конвенционным приоритетом от 21.08.2006, правовая охрана которому предоставлена на имя Bilfinger Industrial Services GmbH. Германия, в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ – (15).

В Роспатент 20.11.2015 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с тем, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-15) являются сходными до степени смешения ввиду нижеследующего:

- несмотря на наличие фонетического сходства входящих в состав сравниваемых обозначений элементов БИС – БИЗ – BIS – BIZ, в данном случае звуковое сходство не играет существенной роли в восприятии сравниваемых обозначений в целом, поскольку между сравниваемыми обозначениями отсутствует семантическое и визуальное сходство;

- указанное приводит к тому, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-15) не являются сходными в целом, что приводит к отсутствию возможности смешения потребителями однородных товаров (услуг), маркированных сравниваемыми обозначениями;

- заявитель также не согласен с тем, что все товары и услуги, в отношении которых отказано в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, однородны товарам и услугам противопоставленных знаков;

- кроме того, заявитель отмечает, что ранее был зарегистрирован товарный знак



по свидетельству №211289 с приоритетом от 27.01.2000, в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ;

- при этом, несмотря на то, что в настоящее время срок действия данного товарного знака истек, в период действия данного товарного знака были зарегистрированы противопоставленные товарные знаки в отношении однородных услуг 35, 37, 42 классов МКТУ;

- указанное иллюстрирует то, что заявленное обозначение (которое практически тождественно ранее зарегистрированному товарному знаку по свидетельству №211289) и противопоставленные товарные знаки, зарегистрированные в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, не являются сходными;



- заявитель обращает внимание, что товарный знак по свидетельству №211289 продолжает использоваться ЗАО «Энерго-Ойл, которое входит в состав Ассоциации Компаний «Торгово-Промышленная Группа «БИС».

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 22.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013726216 в отношении всех заявленных товаров 06, 19 и услуг 35, 36, 37, 39, 45 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

1. Распечатки с сайта <http://www1.fips.ru/>, содержащие сведения по заявке №2013726216 и товарным знакам №№ 211289, 354081, 389969, 292160, 286257, 132044, 428711;
2. Рекламные материалы;
3. Копию Учредительного договора Ассоциации Компаний «Торгово-Промышленная Группа «БИС» от 16.11.2012;
4. Информационное письмо ООО «Торговый дом «БИС»;
5. Копии прайс-листов.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (31.07.2013) поступления заявки №2013726216 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя вышеуказанный 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 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.

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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил 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, 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 пункте 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 14.4.3 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.

Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «Ассоциация Компаний «Торгово-Промышленная Группа «БИС», «БИС», выполненные буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде незамкнутого овала, внутри которого расположено стилизованное изображение капли. Заявленное обозначение выполнено в зеленом, желтом цветовом сочетании.

С учетом семантики, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Ассоциация Компаний Торгово-промышленная Группа» указывает на видовое наименование предприятия. Поскольку данный элемент не занимает в заявленном обозначении доминирующего положения, он может быть включен в товарный знак в качестве неохраняемого элемента на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Заявитель при подаче заявки (в графе (526)), а также в ходе экспертизы (в корреспонденции от 02.04.2015) выразил согласие относительно неохраноспособности указанного элемента «Ассоциация Компаний Торгово-промышленная Группа».

В качестве сходных до степени смешения с обозначением по заявке №2013726216 в заключении по результатам экспертизы указаны следующие товарные знаки:



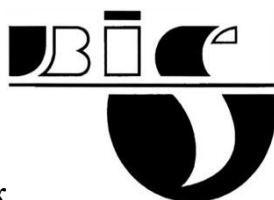
- товарный знак по свидетельству №389969 с приоритетом от 16.07.2008 – (1), правовая охрана которому предоставлена, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ. Знак охраняется в белом, красном, розовом, оранжевом, желтом, зеленом, светло-зеленом, малиновом, голубом цветовом сочетании;

БИС

- товарный знак по свидетельству №428711 с приоритетом от 16.11.2007, правовая охрана которому предоставлена, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ – (2);



- товарный знак по свидетельству №354081 с приоритетом от 14.11.2006, правовая охрана которому предоставлена, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ– (3). Знак охраняется в зеленом, желтом, белом цветовом сочетании;



- товарный знак по свидетельству №292160 с приоритетом от 19.07.2004 (срок действия регистрации продлен до 19.07.2024), правовая охрана которому предоставлена, в частности, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ – (4);



- товарный знак по свидетельству №286257 с приоритетом от 15.04.2004 (срок действия регистрации продлен до 15.04.2024), правовая охрана которому предоставлена, в частности, в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ – (5). Знак охраняется в белом, зеленом, сером цветовом сочетании;

BIZ

- товарный знак по свидетельству №274451 с приоритетом от 29.12.1999 (срок действия регистрации продлен до 29.12.2019), правовая охрана которому предоставлена, в частности, в отношении услуг 39, 42 классов МКТУ– (6);



- товарный знак по свидетельству №223377 с приоритетом от 29.11.1999 (срок действия регистрации продлен до 29.11.2019), правовая охрана которому предоставлена, в частности, в отношении товаров 06 класса МКТУ– (7);



- товарный знак по свидетельству №132044 с приоритетом от 07.09.1993 (срок действия регистрации продлен до 07.09.2023), правовая охрана которому предоставлена, в частности, в отношении услуг 36, 37, 42 классов МКТУ– (8);



- товарный знак по свидетельству №130458 с приоритетом от 17.08.1993 (срок действия регистрации продлен до 17.08.2023), правовая охрана которому предоставлена, в частности, в отношении услуг 36, 37, 42 классов МКТУ– (9);



- знаки: по международной регистрации №1039546 с приоритетом от

16.04.2010 – (10),



по международной регистрации №1038173 с

приоритетом от 16.04.2010 – (11), **BIS** по международной регистрации №637521 с

приоритетом от 09.05.1995 – (12),



по международной регистрации №1010418 с приоритетом от 26.05.2009 – (13), по международной регистрации №1006540 с приоритетом от 26.05.2009 – (14), правовая охрана которым предоставлена, в частности, в отношении товаров 06, 19 и услуг 37 классов МКТУ. Знак охраняется в зеленом, белом, желтом, желтом цветовом сочетании (соответственно);

- комбинированный знак, включающий словесный элемент **BIS** по международной регистрации №938922 с конвенционным приоритетом от 21.08.2006, правовая охрана которому предоставлена, в частности, в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ – (15).

Вместе с тем следует отметить, что на дату (20.11.2015) подачи возражения правовая охрана на территории Российской Федерации знака по международной регистрации №938922 – (15) прекращена, в связи с чем указанный знак не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В этой связи анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленных знаков (1-14).

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 4, 5, 7, 8) показал следующее.

Противопоставленные знаки (1, 4, 5, 7, 8) являются комбинированными, в основу которых положены элементы: «БИС» (в знаках (1, 5, 8)), «БИЗ» (в знаке (7)), BIS» (в знаке (4)). Однако оригинальная художественная проработка данных элементов, а также неоднозначность прочтения элементов в знаках (4, 5, 7), обуславливает восприятие их как графических элементов. В силу этих обстоятельств данные элементы в противопоставленных знаках теряют словесный характер и, следовательно, воспринимается как оригинальные изобразительные обозначения.

Принимая во внимание изложенное, коллегия полагает, что решающее значение при сравнении заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 4, 5, 7, 8) имеет общее зрительное впечатление.

Сравниваемые обозначения существенно различаются внешней формой, сочетанием цветов, композиционным построением. Кроме того, при написании словесных элементов в заявленном обозначении и в противопоставленном знаке (4) используются буквы разных алфавитов (латинский – русский), что усугубляет их различие.

Исходя из изложенного заявленное обозначение и противопоставленный товарные знаки (1, 4, 5, 7, 8) не являются сходными.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (3) показал следующее.

Несмотря на то, что сравниваемые обозначения включают в себя фонетически тождественный словесный элемент «БИС», однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом в виду нижеследующего.

В заявленном обозначении элемент «БИС» будет восприниматься как название заявителя «Ассоциация Компаний «Торгово-Промышленная Группа «БИС».

В противопоставленном знаке (3) элемент «БИС» будет восприниматься потребителями как буквосочетание, в котором буква «Б» - сокращение от слова «боб», буква «С» - сокращение от слова «соя», буква «И» как союз. Данному восприятию способствует наличие изобразительного элемента в виде стилизованного изображения боба и сои, а также то, что отличительная часть фирменное наименование правообладателя знака (3) - «БОБ И СОЯ».

Таким образом, сравниваемые обозначения порождают разные смысловые образы.

Кроме того визуально сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление за счет наличия в заявленном обозначении и в противопоставленном знаке (3) различных изобразительных элементов.

Указанные выше обстоятельства позволяют сделать вывод об отсутствии сходства заявленного обозначения и противопоставленного знака (3) по семантическому и визуальному признакам сходства.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (6, 10-14) показал, что заявленное обозначение включает в себя словесный элемент «БИС» фонетически сходный со словесными элементами «BIZ» – «BIS» противопоставленных знаков (6, 10-14). Однако указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых обозначений в целом, поскольку визуально сравниваемые обозначения производят различное зрительное впечатление за счет выполнения словесных элементов буквами разного алфавита (русский – латинский), использованием при их написании различных видов шрифта,

а также наличия в сравниваемых обозначениях различных изобразительных элементов.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарные знаки (6, 10-14) не являются сходными.

Учитывая, что заявленное обозначения и противопоставленные знак (1, 3-8, 10-14) не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представление о принадлежности однородных товаров и услуг одному лицу.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2, 9) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически тождественный и сходный визуально словесный элемент «БИС».

При этом коллегия учитывала, что в заявленном обозначении, как и в противопоставленных знаках (2, 9) основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «БИС», в отличие от элемента «Ассоциация Компаний Торгово-промышленная Группа», который является неохраняемым элементом заявленного обозначения.

Сравнение услуг с целью определения их однородности показало следующее.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса» и услуги 35 класса МКТУ «исследования в области шоу-бизнеса; консультации по вопросам организации и управления шоу-бизнесом; менеджмент в области творческого бизнеса», указанные в перечне противопоставленного знака (2), однородны, так как обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок сбыта.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц; сбор для третьих лиц товаров (за исключением транспортировки) и размещение их для удобства изучения и приобретения потребителями через сети оптовой и

розничной продажи, включая почтовые каталоги продаж, телемагазины или Интернет-сайты; стимулирование продажи [посредничество]; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], в том числе оптовая продажа; специализированная розничная продажа; услуги магазинов по розничной, оптовой продаже товаров; услуги по развозной продаже товаров; услуги розничной продажи, осуществляемые супермаркетами, предоставляющими широкий ассортимент продуктов питания, одежды, обуви, аксессуаров, косметики и парфюмерии, бытовой техники, строительных материалов, мебели и товаров для дома; услуги оптовой продажи строительных материалов; услуги розничной продажи товаров по каталогу путем почтовых отправок; услуги розничной и оптовой продажи товаров с использованием телемагазинов или Интернет-сайтов; организация торгово-закупочной деятельности; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; управление процессами обработки заказов товаров» и услуги 42 класса МКТУ «реализация товаров», указанные в перечне противопоставленного знака (9), однородны, так как обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок оказания услуг.

Заявленные услуги 36 класса МКТУ «посредничество при операциях с недвижимостью» и услуги 36 класса МКТУ «посредничество», указанные в перечне противопоставленного знака (9), однородны, так как обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок оказания услуг.

Заявленные услуги 37 класса МКТУ «установка, ремонт и техническое обслуживание технологического [деревообрабатывающего] оборудования; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт электроснабжения; установка и ремонт электроосвещения; установка и ремонт электроосвещения в специальных зданиях; установка и ремонт вентиляционных блоков; установка и ремонт объемных блоков шахт лифтов и мусоропроводов; установка и ремонт санитарно-технических кабин; установка и ремонт охранной

сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования» и услуги 37 класса МКТУ «установка, ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов, в том числе вычислительной техники», указанные в перечне противопоставленного знака (9), однородны, так как обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителей, один рынок оказания услуг.

С учетом изложенного, вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (2, 9) в отношении однородных услуг следует признать обоснованным, а оспариваемое решение Роспатента в данной части – правомерным.

Относительно довода заявителя о наличии регистрации товарных знаков, включающих элемент «БИС», на имя разных лиц в отношении однородных услуг, следует отметить то, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.11.2015, изменить решение Роспатента от 22.07.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013726216.