

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 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 10.04.2015, поданное ОАО «Градиент Альфа Инвестментс Групп», Москва (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013708737, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013708737 с приоритетом от 18.03.2013 на имя заявителя было подано словесное обозначение «Gradient Alpha Investments Group», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 36 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне заявки.

Роспатентом 14.10.2014 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013708737. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками «ГРАДИЕНТ», «GRADIENT», ранее зарегистрированными на имя ООО «НТС «Градиент», Москва, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ (свидетельство №164531 с приоритетом от 10.07.1996, срок действия регистрации продлен до 10.07.2016 – (1); свидетельство

№393430 с приоритетом от 13.05.2008 – (2); свидетельство №393431 с приоритетом от 13.05.2008 – (3); свидетельство №393432 с приоритетом от 13.05.2008 – (4)).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 10.04.2015 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые обозначения несходны фонетически, поскольку противопоставленные знаки (1-4) состоят из одного слова, в то время как заявленное обозначение – из 4-х слов, звучание и смысловое значение каждого из которых хорошо знакомо российскому потребителю;

- словесные элементы «Investments Group», вне зависимости от их неохраноспособного характера, также влияют на различительную способность заявленного обозначения в целом, так как они увеличивает продолжительность его звучания фактически в два раза, а также влияют и на визуальное восприятие обозначения в целом;

- визуально сравниваемые знаки также различны, поскольку противопоставленные знаки (1-4) в большинстве содержат оригинальный изобразительный элемент и только одно слово, выполненное строчными буквами, в то время как заявленное обозначение содержит четыре слова, каждое из которых начинается с заглавной буквы, что придает заявленному обозначению дополнительные отличия;

- поскольку словосочетание «Investments Group» является слабым элементом, не имеющим различительной способности, оценку смыслового сходства следует проводить для словесных элементов «ГРАДИЕНТ / GRADIENT» и «Gradient Alpha», так как именно эти словесные элементы обладают смысловым значением и определяют заложенные в знаки идеи и понятия. Заявитель полагает, что наличие в знаке второго сильного элемента «Alpha» исключает наличие в сравниваемых обозначениях как сходных идей, так и противоположных. В заявленном обозначении логическое ударение падает на слово «Alpha». Сравниваемые знаки, по мнению заявителя, также не могут ассоциироваться друг с другом, так как слово «ГРАДИЕНТ / GRADIENT» вызывает ассоциации с возможностью каких - либо изменений, но без привязки к конкретному объекту, в то время как словосочетание «Gradient Alpha» ассоциируется с определенной величиной под названием «Alpha», которая может изменяться. Соответственно, с учетом выявленных различий, сравниваемые знаки не могут быть признаны сходными по смысловому критерию;

- кроме того, заявитель обращает внимание, что правообладатель противопоставленных знаков (1-4) представляет собой дистрибьютерскую компанию и занимается исключительно дистрибуцией потребительских товаров, которые не связаны с услугами 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана по данной заявке, что исключает столкновение знаков в гражданском обороте.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013708737 в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

С возражением заявителем были представлены распечатки из сети Интернет, содержащие сведения о правообладателе противопоставленных знаков (1-4) – [1].

При подготовке к заседанию коллегии, назначенной на 12.08.2015, коллегией были выявлены дополнительные основания, которые не были учтены при принятии решения Роспатента, а именно заявленное обозначение включает словесный элемент «Investments Group», который не обладает различительной способностью, используется многими лицами при оказании однородных услуг 36 класса МКТУ и, следовательно, является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Также коллегией были выявлены сходные до степени смешения товарные знаки, ранее зарегистрированные на имя ОАО «АЛЬФА-БАНК», в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, препятствующие регистрации товарного знака по заявке №2013708737 для всех заявленных услуг (основание - пункт 6 статьи 1483 Кодекса), а именно:

- общеизвестный товарный знак «Альфа Банк» под № 152, признанный общеизвестным товарным знаком с 31.12.2009 – (5)
- товарные знаки: «Альфа» по свидетельству №430865 с приоритетом от 05.04.2010 – (6);
- «Альфа-портал» по свидетельству №432951 с приоритетом от 05.04.2010 – (7);
- «Альфа-Финанс» по свидетельству №434826 с приоритетом от 05.04.2010 – (8);
- «Альфа-Авто Кредит» по свидетельству №430866 с приоритетом от 05.04.2010 – (9);
- «Альфа-Клиент» по свидетельству №432950 с приоритетом от 05.04.2010 – (10);
- «Альфа-Бизнес» по свидетельству №372865 с приоритетом от 20.12.2007 – (11);
- «Альфа-Лизинг» по свидетельству №371852 с приоритетом от 12.09.2007 – (12);

- «Альфа Банк» по свидетельству №355632 с приоритетом от 01.06.2007 – (13);
- «Alfa Bank» по свидетельству №355631 с приоритетом от 01.06.2007 – (14);
- «Альфа-Авто» по свидетельству №335892 с приоритетом от 13.06.2006 – (15);
- «Альфа-Ипотека» по свидетельству №327032 с приоритетом от 11.01.2006 – (16);
- «Альфа-Хранитель» по свидетельству №322729 с приоритетом от 20.12.2005 – (17);
- «Аль-фа-Клик» по свидетельству №317169 с приоритетом от 30.09.2005 – (18);
- «Альфа-Контакт» по свидетельству №320407 с приоритетом от 30.09.2005 – (19);
- «Альфа-Ответчик» по свидетельству №312126 с приоритетом от 30.09.2005 – (20);
- «Альфа-Чек» по свидетельству №333557 с приоритетом от 30.09.2005 – (21);
- «Альфа-Консультант» по свидетельству №322194 с приоритетом от 30.09.2005 – (22);
- «Альфа-Мобайл» по свидетельству №320131 с приоритетом от 06.09.2005 – (23);
- «Альфа-Партнер» по свидетельству №302245 с приоритетом от 18.08.2005 – (24);
- «Alfa-Direct» по свидетельству №211284 с приоритетом от 20.12.2001, срок действия регистрации продлен до 20.12.2021 – (25);
- «Альфа-Директ» по свидетельству №211413 с приоритетом от 20.12.2001, срок действия регистрации продлен до 20.12.2021 – (26);
- «ALFA BANK» («BANK» – неохраняемый элемент) по свидетельству №206794 с приоритетом от 23.03.2001, срок действия регистрации продлен до 23.03.2021 – (27);
- «ALFABANK» по свидетельству №205727 с приоритетом от 23.03.2001, срок действия регистрации продлен до 23.03.2021 – (28);
- «АЛЬФА БАНК» («BANK» – неохраняемый элемент) по свидетельству №206793 с приоритетом от 23.03.2001, срок действия регистрации продлен до 23.03.2021 – (29);
- «АЛЬФАБАНК» по свидетельству №205726 с приоритетом от 23.03.2001 с приоритетом от 23.03.2001, срок действия регистрации продлен до 23.03.2021 – (30).

С целью предоставления заявителю дополнительного времени для представления своих доводов заседание коллегии было перенесено на 20.10.2015.

19.10.2015 заявитель представил дополнение к возражению, доводы которого сводятся к следующему:

- между заявленным обозначением и противопоставленными товарными знаками (5-30) существуют значительные различия, обусловленные тем, что сходные словесные

элементы «Альфа / Alpha» как бы «спрятаны» в середине заявленного обозначения и не являются основными, определяющими его восприятие;

- сравниваемые обозначения отличаются фонетически, а именно продолжительностью звучания: начальными и конечными частями, при этом в заявленном обозначении в начальной, доминирующей позиции, содержится сильный фантазийный элемент «Gradient», а в конечной - «Investments Group», в то время как все противопоставленные знаки основаны на одном слове «Альфа», которое соединено с описательными элементами (банк, директ, клиент, финанс и т.д.);

- сравниваемые обозначения также различны визуально;

- заявитель обращает внимание на то, что перечень услуг 36 класса МКТУ по данной заявке содержит конкретные услуги, связанные с операциями с недвижимостью и с инвестиционными услугами, при этом большая часть противопоставленных знаков, и, в первую очередь, общеизвестный товарный знак под № 152, в отношении указанных услуг не зарегистрированы. В соответствии с банковским законодательством правообладатель противопоставленных знаков (5-30) может предоставлять на рынке услуг только банковские услуги и никакие иные, что исключает пересечение сравниваемых знаков в гражданском обороте.

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

С учетом даты (18.03.2013) подачи заявки №2013708737 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий; которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями 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 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 словесное обозначение «Gradient Alpha Investments Group», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 1(3), 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает словесные элементы «Gradient» и «Alpha», которые, исходя из особенностей графического исполнения (каждое из слов выполнено

с заглавной буквы), воспринимаются как два самостоятельных элемента. При этом указанные слова не образуют грамматической конструкции, которая имела бы устойчивый перевод на русский язык. Что касается словесных элементов «Investments» и «Group», входящих в состав заявленного обозначения, то в данном случае, сочетание этих слов образует устойчивое словосочетание, имеющее конкретное значение (Investments Group в переводе с английского языка на русский язык означает - инвестиционная группа (юридическая форма предпринимательства): совокупность лиц, вступивших в соглашение об объединении своих финансовых ресурсов в целях инвестиций в какое-л. коммерческое предприятие, см. Яндекс-словари).

Таким образом, правомерным является проведение анализа отдельно по каждому словесному элементу: «Gradient», «Alpha» и «Investments Group».

С учетом семантики (указанной выше) словесный элемент «Investments Group» указывает на видовое наименование предприятия, а также не обладает различительной способностью, поскольку используется многими лицами в отношении деятельности, однородной заявленным услугам, и, следовательно, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанный факт подтверждается зарегистрированными товарными знаками на имя иных лиц в отношении услуг 36 класса МКТУ, в которых словесный элемент «Инвестиционная группа» исключен из самостоятельной правовой охраны: «ИстКоммерц Инвестиционная группа» по свидетельству №368687, «АБСОЛЮТ Инвестиционная группа» по свидетельству №366601, «Инвестиционная группа ПСБКАПИТАЛ» по свидетельству №312459, «АМИТИ Инвестиционная группа» по свидетельству №311255.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №164531 – (1)

представляет собой комбинированное обозначение  ГРАДИЕНТ, включающее словесный элемент «ГРАДИЕНТ», выполненный буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде оригинальной выполненной буквы «G».

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №393430 – (2)

представляет собой комбинированное обозначение  градиент, включающее

словесный элемент «ГРАДИЕНТ», выполненный буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде оригинальной выполненной буквы «G».

Противопоставленные товарные знаки «ГРАДИЕНТ» по свидетельству №393431 – (3) и «GRADIENT» по свидетельству №393432 – (4) представляют собой словесные обозначения, выполненные буквами русского и латинского алфавитов.

В противопоставленных товарных знаках (1-4), зарегистрированных на имя одного лица - ООО «НТС «Градиент», основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «ГРАДИЕНТ» / «GRADIENT».

Противопоставленные товарные знаки (5-30) представляют собой серию знаков, принадлежащих одному лицу - ОАО «АЛЬФА-БАНК». Словесный элемент «АЛЬФА / ALFA» содержится во всех противопоставленных знаках (5-30) и положен в основу серии знаков одного правообладателя.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1-4) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ГРАДИЕНТ» / «GRADIENT».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (5-30) показал, что они являются сходными в силу того, что содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный словесный элемент «АЛЬФА / ALFA».

Следует также отметить, что наличие 26 знаков, принадлежащих ОАО «АЛЬФА-БАНК», в которых словесный элемент «АЛЬФА / ALFA» несет основную индивидуализирующую нагрузку, свидетельствует о восприятии его как одного из серии противопоставленных знаков (5-30) и, как следствие, смешение этих средств индивидуализации в гражданском обороте в случае маркировки ими услуг 36 класса МКТУ.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить следующее. Между заявленным обозначением и противопоставленными ему товарными знаками (1-30) имеются отдельные визуальные различия, вместе с тем в данном случае графические отличия носят второстепенный характер, поскольку ассоциирование обозначений в целом достигается за счет включения в их состав фонетически и семантически тождественных словесных элементов «ГРАДИЕНТ / GRADIENT», «АЛЬФА / ALFA».

Таким образом, включение в заявленное обозначение в качестве самостоятельных элементов, обладающих индивидуализирующей способностью, словесных элементов «Gradient», «Alpha», которые входят в состав противопоставленных товарных знаков (1-30), обуславливает вывод об ассоциации обозначений в целом.

Сравнение перечней услуг с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги 36 класса МКТУ являются однородными, поскольку либо идентичны, либо относятся к одному роду услуг («операции с недвижимостью»), имеют одно назначение (осуществление сделок с имуществом), один круг потребителей, один рынок сбыта.

Что касается довода заявителя о том, что деятельность правообладателя противопоставленных товарных знаков (1-4) связана с дистрибуцией потребительских товаров, не связанных с услугами 36 класса МКТУ, а правообладатель противопоставленных товарных знаков (5-30) может оказывать только банковские услуги, то следует отметить, что оценке подлежат именно те услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленным товарным знакам (1-30).

Относительно довода заявителя о наличии регистраций на его имя товарных знаков по свидетельствам №535327, №514851 следует отметить, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

С учетом изложенного, коллегия не усматривает оснований для признания обозначения по заявке №2013708737 соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.04.2015, изменить решение Роспатента от 14.10.2014 и отказать в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013708737 с учетом дополнительных оснований.