

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 30.01.2013, поданное ЗАО АКБ «АЛЕФ–БАНК», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 20.04.2012 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010734635, при этом установила следующее.

Государственная регистрация товарного знака по заявке № 2010734635 с приоритетом от 28.10.2010 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в заявке.

Заявленное обозначение является комбинированным и представляет собой словесные обозначения «АЛЕФ» и «БАНК», расположенные на стилизованных планках, составленных параллелограммами, между словесными элементами расположены две стилизованные буквы V таким образом, что являются зеркальным отображением друг друга относительно горизонтальной оси.

Решением Роспатента от 20.04.2012 было отказано в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было

установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента мотивировано тем, что заявленное обозначение по заявке №2010734635 сходно до степени смешения в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ со знаком «ALEPH» по международной регистрации №1056419 [1], зарегистрированным ранее на имя иного лица. Слово «БАНК» является неохраняемым, так как указывает на видовое наименование предприятия.

В возражении от 25.12.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- сравниваемые обозначения не являются сходными фонетически, поскольку отличаются количеством слов;
- визуально знаки производят разное зрительное впечатление, поскольку выполнены буквами разных алфавитов, разным цветом, заявленное обозначение имеет в своем составе оригинальный изобразительный элемент;
- заявитель оспаривает правомерность предоставления правовой охраны противопоставленному знаку [1].

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и государственной регистрации товарного знака по заявке №2010734635 в отношении всех указанных в перечне заявки услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (28.10.2010) подачи заявки №2010734635 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на место их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

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 имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во

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

Заявленное обозначение, как указывалось выше, представляет собой словесные обозначения «АЛЕФ» и «БАНК», расположенные на стилизованных планках, составленных параллелограммами, между словесными элементами расположены две стилизованные буквы V таким образом, что являются зеркальным отображением друг друга относительно горизонтальной оси. Слово «БАНК», входящее в состав заявленного обозначения, является неохраняемым элементом, поскольку относится к видовым наименования предприятий определенного вида, что заявителем не оспаривается.

Государственная регистрация обозначения испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Решение об отказе в регистрации указанному обозначению основано на наличии сходного до степени смешения знака [1], представляющего собой словесное обозначение «ALEPH», выполненное латиницей в стандартном шрифтовом исполнении. Указанный товарный знак зарегистрирован для части однородных услуг 36 класса МКТУ.

Сходство сопоставляемых обозначений обусловлено их фонетическим сходством. Услуги, указанные в перечнях сравниваемых регистраций, являются однородными. Сходство знаков и однородность услуг 36 класса МКТУ свидетельствуют о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения в отношении однородных услуг.

Однако, в связи с тем, что решением Роспатента от 19.02.2013 правовая охрана знака [1] была признана недействительной в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, за исключением услуг страхования, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении части услуг 36 класса МКТУ, а именно: «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью».

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

**удовлетворить возражение от 25.12.2012, отменить решение
Роспатента от 20.04.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке
№2010734635.**