

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 ППС), рассмотрела возражение от 06.06.2013, поданное ООО «Гранд Сервис Билдинг», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011724678, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение по заявке №2011724678 с приоритетом от 02.08.2011, включающее в свой состав изобразительный элемент, представляющий собой абстрактную геометрическую композицию из стилизованной окружности, вертикальных и горизонтальных полос, и словесный элемент «БАРКЛАЙ ПЛАЗА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 38, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.02.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех услуг, указанных в перечне заявки, по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками, ранее зарегистрированными на имя иных лиц, а именно:

- с товарным знаком «BARKLEYS» по свидетельству №287659 [1] с приоритетом от 26.03.2004, зарегистрированным в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ на имя ООО «ЮВЕНАЛ», 141400, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, д. 1;

- с серией товарных знаков «BARKLI» (свидетельство №265280 [2] с приоритетом от 29.08.2003), «БАРКЛИ» (свидетельство №273593 [3] с приоритетом от 29.08.2003), «Баркли» (свидетельство №336877 [4] с приоритетом от 27.11.2006), «Barkli» (свидетельство №336879 [5] с приоритетом от 27.11.2006), зарегистрированных в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ на имя ЗАО «Баркли», 115419, Москва, 1-й Верхний Михайловский пр-д, д. 2, корп. 1;

- с серией товарных знаков «BARCLAYS» (свидетельство №84835 [6] с приоритетом от 07.06.1988), «BARCLAYSCARD» (свидетельство №341973 [7] с приоритетом от 14.12.2006), «BARCLAYS» (свидетельство №385607 [8] с приоритетом от 24.07.2007), «БАРКЛАЙС» (свидетельство №411255 [9] с приоритетом от 27.06.2008), «BARCLAYLOAN» (свидетельство №385878 [10] с приоритетом от 17.07.2008), «BARCLAYS PREMIER» (свидетельство №407337 [11] с приоритетом от 17.07.2008), «BARCLAYSCARD» (свидетельство №394252 [12] с приоритетом от 06.11.2008), «REACHOUT, Healthy Finance by Barclays» (свидетельство №394741 [13] с приоритетом от 17.11.2009), «BARCLAYS REAL RETAIL» (свидетельство №443749 [14] с приоритетом от 19.05.2010), зарегистрированных в отношении однородных услуг 35, 36, 41 классов МКТУ на имя Барклейс Бэнк Плк, 29 Фло, 1 Черчилль Плейс, Ландон E14 5HP, Великобритания;

- со знаком «BARCLAYS ENGLISH PREMIER LEAGUE» по международной регистрации №867480 [15] с конвенционным приоритетом от 29.04.2004, зарегистрированным в отношении однородных услуг 35, 38, 41 классов МКТУ на имя компаний The Football Association Premier League Limited 30 Gloucester Place

London W1U 8PL (GB) и Barclays Bank Plc 29th Floor, 1 Churchill Place London E14 5HP (GB);

- со знаками «BARCLAYS CORPORATE» (международная регистрация №1027343 [16] с конвенционным приоритетом от 19.11.2009), «BARCLAYS COMMERCIAL» (международная регистрация №992060 [17] с приоритетом от 23.12.2008), «BARCLAYS-LATITUDE CLUBE» (международная регистрация №984319 [18] с конвенционным приоритетом от 10.04.2008), «BARCLAYS CAPITAL» (международная регистрация №689108 [19] с приоритетом от 12.03.1998, зарегистрированными в отношении однородных услуг 35, 36, 41 классов МКТУ на имя Barclays Bank Plc 29th Floor, 1 Churchill Place London E14 5HP (GB).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 06.06.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы возражения сводятся к следующему:

- решением Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-147008/12 от 21.03.2013 досрочно прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака «BARKLEYS» по свидетельству №287659 в связи с его неиспользованием в отношении 35, 43 классов МКТУ;

- заявителем получены письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака от компаний Barclays Bank Plc и The Football Association Premier League Limited, а также заключены соглашения о сосуществовании товарных знаков;

- серия товарных знаков «Barkli», «Баркли» по свидетельствам №265280, №273593, №336877, №336879, указанная экспертизой в качестве противопоставленных товарных знаков, имеет существенные различия с заявленным обозначением по фонетическому, семантическому и графическому признакам, что не позволяет признать их сходными до степени смешения;

- позиция заявителя подтверждается регистрацией на имя компании Barclays Bank Plc в отношении однородных услуг 35 и 36 классов МКТУ серии товарных знаков со словесным элементом «BARCLAYS».

Также в качестве дополнения к материалам возражения были приобщены следующие документы:

1. Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-147008/12 от 21.03.2013;
2. Соглашение о сосуществовании товарных знаков от 08.04.2013, заключенное между ООО «Гранд Сервис Билдинг» и компанией Barclays Bank Plc;
3. Соглашение о сосуществовании товарных знаков от 08.04.2013, заключенное между ООО «Гранд Сервис Билдинг», компаниями The Football Association Premier League Limited и Barclays Bank Plc;
4. Письма-согласия от компаний Barclays Bank Plc и The Football Association Premier League Limited.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36, 38, 41, 43 классов МКТУ с учетом объема выданных писем-согласия.

Изучив материалы дела и заслушав заявителя, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (02.08.2011) поступления заявки №2011724678 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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.

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).

Сходство изобразительных обозначений согласно положениям пункта 14.4.2.3 Правил определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение по заявке №2011724678 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент, представляющий собой абстрактную геометрическую композицию из стилизованной окружности, вертикальных и горизонтальных полос, и словесный элемент «БАРКЛАЙ ПЛАЗА», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами кириллицы. Регистрация

заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 36, 38, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный товарный знак «BARKLEYS» по свидетельству №287659 [1] является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки «BARKLI» (свидетельство №265280 [2], «БАРКЛИ» (свидетельство №273593 [3]), «Баркли» (свидетельство №336877 [4]), «Barkli» (свидетельство №336879 [5]) являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами латинского и кириллического алфавита. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в частности, в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки «BARCLAYS» (свидетельство №84835 [6]), «BARCLAYSCARD» (свидетельство №341973 [7]), «BARCLAYS» (свидетельство №385607 [8]), «БАРКЛАЙС» (свидетельство №411255 [9]), «BARCLAYLOAN» (свидетельство №385878 [10]), «BARCLAYS PREMIER» (свидетельство №407337 [11]), «REACHOUT, Healthy Finance by Barclays» (свидетельство №394741 [13]), «BARCLAYS REAL RETAIL» (свидетельство №443749 [14]) являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами латинского и кириллического алфавита. Правовая охрана товарным знакам предоставлена, в частности, в отношении услуг 35, 36, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №394252 [12] является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «BARCLAYSCARD», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительный элемент в виде абстрактной геометрической композиции. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации №867480 [15] является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «BARCLAYS» и «ENGLISH PREMIER LEAGUE», выполненные буквами

латинского алфавита стандартным шрифтом, а также изображение стилизованного льва с мячом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении услуг 35, 38, 41 классов МКТУ.

Противопоставленные знаки «BARCLAYS CORPORATE» (международная регистрация №1027343 [16]), «BARCLAYS COMMERCIAL» (международная регистрация №992060 [17]), «BARCLAYS-LATITUDE CLUBE» (международная регистрация №984319 [18]), «BARCLAYS CAPITAL» (международная регистрация №689108 [19]) являются словесными, выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знакам на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении услуг 35, 36, 41 классов МКТУ.

Анализ перечней заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [19] показал, что услуги 35, 36, 38, 41, 43 классов МКТУ, указанные в их перечнях, либо являются идентичными, либо соотносятся друг с другом как вид/род, что обуславливает вывод об их однородности, и заявителем не оспаривается.

Вместе с тем сопоставительный анализ сравниваемых обозначений на предмет их тождества и сходства показал следующее.

Заявителем не оспаривается сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака «BARKLEYS» [1], однако, в связи с досрочным прекращением его правовой охраны в отношении однородных услуг 35, 43 классов МКТУ на основании вступившего в законную силу решения Арбитражного суда г. Москвы по делу №А40-147008/12 от 21.03.2013, этот противопоставленный экспертизой товарный знак не может учитываться в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В отношении заявленного обозначения «БАРКЛАЙ ПЛАЗА» и серии противопоставленных словесных товарных знаков «BARKLI», «BARKLI» [2] – [5] следует указать, что они имеют отличия в звуковом отношении, обусловленные разным буквенным и звуковым составом [барк-лай-пла-за] и [барк-ли], разным числом слогов. Сопоставляемые обозначения также производят разное общее

зрительное впечатление за счет отличающегося словесного состава (два слова и одно слово соответственно). Что касается семантического критерия сходства, то в данном случае оно не является определяющим ввиду отсутствия смыслового значения словесных элементов «БАРКЛАЙ» и «BARKLI» / «БАРКЛИ», воспринимающихся в качестве фантазийных. В связи с изложенным, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу об отсутствии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными знаками [2] – [5].

Что касается противопоставленных товарных знаков [6] – [19], то заявителем также не оспаривается сходство до степени смешения в отношении однородных услуг 35, 36, 38, 41 классов МКТУ между заявленным обозначением и указанными противопоставлениями, образующими серию знаков, содержащих в своем составе в качестве доминирующего элемента слова «BARCLAYS» / «БАРКЛАЙС». Вместе с тем заявителем представлены письма-согласия от правообладателя серии товарных знаков [6] – [14], [16] – [19] - компании Barclays Bank Plc, а также от правообладателя противопоставленного знака [15] – компаний The Football Association Premier League Limited и Barclays Bank Plc. Анализ представленных писем-согласий показал, что они касаются ограниченного перечня услуг, а именно выданы в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, в том числе «управление (коммерческое)», за исключением отдельных позиций, а именно «агентства по коммерческой информации; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; оценка коммерческой деятельности; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; сведения о деловых операциях», в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; бюро

квартирные; взыскание арендной платы; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые (недвижимое имущество); посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; управление жилым фондом; управление недвижимостью»; в отношении услуг 38 класса МКТУ и услуг 41 класса МКТУ, кроме «организация спортивных состязаний; парки аттракционов; радиопередачи развлекательные; развлечение гостей; развлечения». Кроме того, согласно ограничению, указанному в тексте письма-согласия от компаний The Football Association Premier League Limited и Barclays Bank Plc, услуги 35, 38 и 41 классов МКТУ, в отношении которых выдано письмо-согласие, не должны относиться к сфере футбола, финансовых и банковских услуг.

Таким образом, с учетом всех вышеизложенных обстоятельств у коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу о правомерности государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части услуг 35, 36, 38, 41 и всех услуг 43 классов МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегии палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 06.06.2013, отменить решение Роспатента от 26.02.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011724678.