

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение от 12.02.2010, поданное Акционерным банком «Содействие общественным инициативам» (Открытое акционерное общество), Российская Федерация (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 12.10.2009 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008701872/50, при этом установлено следующее.

Заявителем обозначения по заявке №2008701872/50 с приоритетом от 28.01.2008 является, согласно материалам заявки, Открытое акционерное общество Акционерный банк «Содействие общественным инициативам», Москва.

В качестве товарного знака в отношении товаров 9, 16 и услуг 35, 36, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, заявлено словесное обозначение «SOBINDIRECT», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартными шрифтовыми единицами.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 12.10.2009 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении товаров 9, 16 и услуг 35, 36, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для данных товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс).

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение «SOBINDIRECT» является сходным до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг с ранее зарегистрированными на имя другого лица (Открытое акционерное общество «Собинбанк») товарными знаками по свидетельствам №355051 «СОБИНБАНК» и №355052 «SOBINBANK». В возражении от 12.02.2010 заявитель выразил несогласие с заключением

экспертизы об отказе в государственной регистрации товарного знака по следующим причинам:

- при оформлении заявки была допущена техническая ошибка в указании наименования заявителя, а именно: вместо Акционерный банк «Содействие общественным инициативам» (Открытое акционерное общество) было указано Открытое акционерное общество Акционерный банк «Содействие общественным инициативам»;
- правообладателем противопоставленных товарных знаков также является заявитель, что исключает возможность их учета в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса;
- содержащееся в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) прежнее наименование заявителя не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, что подтверждается фактом регистрации товарных знаков по свидетельствам №№ 388011, 388012.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о регистрации товарного знака по заявке №2008701872/50 в отношении товаров 9, 16 и услуг 35, 36, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ.

К возражению приложены Уставы ОАО «Собинбанк» от 2005 и 2007 года и Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ от 07.08.2002.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения необидительными.

С учетом даты (28.01.2008) поступления заявки на регистрацию товарного знака 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 пунктом 6 статьи 1486 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

- товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если

заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной (подпункт 1);

- 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 (подпункт 2).

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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. 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 по заявке №2008701872/50 представляет собой словесное обозначение «SOBINDIRECT», выполненное заглавными буквами латинского алфавита стандартными шрифтовыми единицами.

Противопоставленные товарные знака по свидетельствам №355051 «СОБИНБАНК» и №355052 «SOBINBANK» выполнены заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Анализ сходства показал, что сравниваемые обозначения являются сходными за счет совпадения их начальных частей «СОБИН-/SOBIN-» и выполнения элементов стандартными шрифтовыми единицами.

Товары 9, 16 и услуги 35, 36, 37, 38, 41, 42 классов МКТУ сопоставляемых знаков однородны.

Вывод о сходстве обозначений и однородности товаров и услуг в возражении не оспаривается.

В отношении доводов возражения о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки принадлежат одному лицу, следует указать следующее.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1505 Кодекса правообладатель обязан уведомлять федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности о любых изменениях, относящихся к государственной регистрации товарного знака, в том числе в наименовании или имени правообладателя, о

сокращении перечня товаров, для индивидуализации которых зарегистрирован товарный знак, об изменении отдельных элементов товарного знака, не меняющем его существа.

В связи с этим, с точки зрения действующего законодательства, в качестве правообладателя противопоставленных товарных знаков выступает иное лицо, а не заявитель.

Дополнительно следует отметить, что на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 20.04.2010, заявителем было представлено ходатайство о переносе даты рассмотрения возражения для внесения изменений в противопоставленные регистрации.

Заседание коллегии было перенесено на 18.06.2010 с целью предоставления возможности внесения данных изменений, однако на указанную дату ходатайство о внесении изменений в Роспатент подано не было.

Следовательно, сложившуюся ситуацию следует квалифицировать как отсутствие проявления должного интереса в отношении рассматриваемой заявки.

В связи с этим, оспариваемый заявителем вывод о несоответствии заявленного обозначения по заявке №2008701872/50 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным коллегия Палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 12.02.2010 и оставить в силе решение Роспатента от 12.10.2009.