

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) 24.07.2015, поданное Тюркие Гаранги Банкасы Аноним Ширкети, Турция (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013717565, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2013717565 с приоритетом от 27.05.2013 на имя заявителя было подано словесное обозначение «BONUS», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 36 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом 25.03.2015 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013717565. 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 1 статьи 1483 Кодекса.

Заключение экспертизы мотивировано следующим.

Слово «BONUS» представляет собой термин, характерный для области деятельности заявителя (bonus – 1. бонус, премия, награда (нечто дополнительное, получаемое сверх уже имеющегося или причитающегося); 2. добавочный дивиденд; 3. надбавка и др., см Яндекс-словари, в том числе Англо-русский экономический словарь,

«Словарь бизнес-терминов», Академик.ру, 2011, <http://dic.academic.ru/dic.>, и используется различными организациями в отношении товаров и услуг, однородных заявленным (см. сайты <http://www.psbank.ru/Personal/Everyday/PSBonus>; <http://www.visa.com.ru/ru/ru-ru/personal/bonus.shtml>; mvideo-bonus.ru; <http://www.detmir.ru/pages/bonus/> и др.).

Являясь термином, словесный элемент «BONUS» / «БОНУС» не способен самостоятельно выполнять индивидуализирующую функцию товарного знака в отношении заявленных товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ.

Подтверждением указанного факта является наличие ранее зарегистрированных товарных знаков на имя иных юридических лиц в отношении однородных товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ, в которых словесные элементы «BONUS», «БОНУС» исключены из правовой охраны (например, товарные знаки по свидетельствам №272324, №324707, №471386, знак по международной регистрации №1000177).

Кроме того, экспертиза отметила, что представленные заявителем 19.12.2014 дополнительные материалы не способны устранить основание для отказа в регистрации товарного знака по заявке №2013717565, предусмотренное пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 24.07.2015 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель является крупнейшим в Турции банком. Банк обладает собственной сетью, включающей 3,550 банкоматов, имеет представительства и дочерние компании во многих странах мира;

- заявитель активно использует слово «BONUS» в отношении заявленных товаров и услуг (в первую очередь платежных карт и финансовых и банковских услуг с использованием платежных карт), в связи с чем заявленное обозначение приобрело высокую различительную способность;

- в результате активного использования товарного знака «BONUS» на территории Турции, он признан общеизвестным товарным знаком в Турции;

- заявитель согласен с тем, что слово «BONUS» используется в соответствующей отрасли как термин с определенным значением в определенном контексте и может

являться описательным, однако как название банковской карточки такое слово на практике не используется;

- кроме того, заявитель отмечает, что является владельцем знака «GARANTI BONUS» по международной регистрации №907732 и знака «BONUS NET» по международной регистрации №931921, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров «банковские карты». При этом в указанных знаках словесный элемент «BONUS» является охраняемым элементом.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 25.03.2015 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013717565 в отношении всего заявленного перечня товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

1. Распечатки с сайта Википедия, содержащие сведения о заявителе;
2. Фотография памятной награды;
3. Рекламные материалы (фотографии: машин, сувенирной продукции, флагов);
4. Фотографии банковских карточек;
5. Фотография офиса заявителя;
6. Копия решения Турецкого института патентов Управления Отделом Торговых Марок;
7. Информационные материалы о торгово-экономических отношениях Турции и России (14.10.2014);
8. Информация о знаке «GARANTI BONUS» по международной регистрации №907732.

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

С учетом даты (27.05.2013) подачи заявки №2013717565 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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, являющихся общепринятыми символами и терминами; 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 2.3.2.2 Правил к общепринятым символам относятся, как правило, обозначения, символизирующие отрасль хозяйства или область деятельности, к которым относятся товары, содержащиеся в перечне товаров, для которых испрашивается регистрация товарного знака; условные обозначения, применяемые в науке и технике. К общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

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.

Заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «BONUS», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении товаров 09 класса МКТУ «электронные и магнитные карточки; предоплаченные платежные карточки, кредитные карточки, телефонные карточки, банковские карточки, дебетные карточки, карточки для автоматического открывания и закрывания, электронные карточки для счетчиков, электронные билеты» и услуг 36 класса МКТУ «финансовая деятельность и кредитно-денежные операции; услуги банковские, менеджмент финансовый, анализ финансовый, спонсорство, информационные услуги в области финансов, операции факторные, лизинг, выпуск кредитных карточек с возвращением кредита согласно установленному плану, обслуживание по кредитным карточкам, выпуск кредитных карточек, услуги по кредитованию, обмен денег, выпуск дорожных чеков, проверка подлинности чеков, перевод денежных средств в системах электронных расчетов, услуги по выплате пенсий, поручительство, взыскание арендной платы, посредничество биржевое, хранение в сейфах, учреждение взаимовыгодных, ссуды ипотечные».

Согласно словарно-справочным источникам информации, представляющим специализированные финансово-экономические словари, слово bonus имеет следующие значения:

- бонус, премия, награда (дополнительное вознаграждение покупателю, заказчику и т.п. в виде приложения подарка к покупаемому товару, предоставления бесплатного рекламного времени при условии размещения заказов на покупку определенного рекламного времени, скидки при покупке упаковки товара определенного размера и т. д.), см. словарь ABBYY Lingvo, в том числе Англо-русский экономический словарь;

- 1. Дополнительное вознаграждение, премия; 2. Дополнительная скидка, предоставляемая продавцом покупателю по условиям сделки; 3. Скидка от суммы страховой премии, которую страховщик предоставляет за оформление договора страхования на особо выгодных условиях. Величина бонуса фиксируется в страховом полисе, см. «Словарь бизнес-терминов. Академик.ру. 2001» на сайте <http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/1666>.

Кроме того, анализ сведений из сети Интернет показал, что слово bonus широко используется различными юридическими лицами в области деятельности, к которой относятся товары и услуги, содержащиеся в перечне регистрации, в качестве характеристики товаров и услуг, а именно получения бонуса в виде дополнительного вознаграждения, премии, скидки, компенсации или подарка (например, бонусная программа Промсвязьбанка, позволяющая получать бонусные баллы за покупки по картам банка и в дальнейшем использовать их в качестве скидки, см. сайт <http://www.psbank.ru/Personal/Everyday/PSBonus>; компания Visa предлагает программу Visa Бонус для владельцев карт Visa Classic и Visa Electron, которая позволяет получать скидки и бонусы при оплате товаров и услуг в магазинах, аптеках, отелях, ресторанах и кафе, см. сайт <http://www.visa.com.ru/ru/ru-ru/personal/bonus.shtml>; Детский Мир предлагает бонусные карты, с помощью которых можно получать 5% в виде бонусов за каждую покупку, а потом оплачивать бонусами до 20% стоимости покупки, см. сайт <http://www.detmir.ru/pages/bonus/> и др.).

Учитывая, что рассматриваемое слово «bonus», содержится в специализированных словарных источниках (указанных выше), а также широко используется различными юридическими лицами в области экономики и финансов, т.е. деятельности, к которой относятся товары и услуги, содержащиеся в перечне регистрации, коллегия приходит к выводу, что заявленное обозначение является общепринятым термином в данной области.

Аналогичные или сходные с заявленным обозначения используются различными лицами для маркировки товаров и услуг, однородных заявленным товарам и услугам 09, 36 классов МКТУ, что подтверждает тот факт, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью и, следовательно, не способно

индивидуализировать конкретного изготовителя товаров и услуг.

Поскольку заявленное обозначение состоит только из обозначения, не обладающего различительной способностью, оно не может быть объектом правовой охраны, а заявителю не может быть предоставлено исключительное право на его использование, т.е. любое лицо может использовать в гражданском обороте данное обозначение.

Анализ представленных заявителем материалов показал следующее.

Представленные фотографии [2-5] свидетельствуют об использовании комбинированного обозначения, которое наряду со словесным элементом «bonus» включает большое количество изобразительных, словесных и цифровых элементов, т.е. имеющего ряд существенных отличий от заявленного словесного обозначения.

Материалы [3, 5] не содержат выходных данных, что не позволяет соотнести их с датой подачи заявки.

Что касается признания обозначения «BONUS» общеизвестным товарным знаком, то данный статус установлен исключительно на территории Турции, в то время как документов, иллюстрирующих длительное и интенсивное использование заявителем заявленного словесного обозначения «BONUS» на территории Российской Федерации не представлено.

В этой связи нет оснований считать, что заявленное обозначение до даты подачи заявки приобрело различительную способность в результате его использования заявителем в отношении заявленных товаров и услуг.

Что касается знака «GARANTI BONUS» по международной регистрации №907732 и знака «BONUS NET» по международной регистрации №931921, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя заявителя, то следует отметить, что делопроизводство ведется по каждой заявке отдельно с учетом всех обстоятельств дела.

С учетом вышеизложенного, коллегия признала решение Роспатента правомерным и не усматривает оснований для признания обозначения по заявке №2013717565 соответствующим требованиям пунктов 1, 1(1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.07.2015, и оставить в силе решение Роспатента от 25.03.2015.