

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 (далее – Гражданский кодекс РФ), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 21.06.2010, поданное ЗАО Банк «Советский», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2008721618/50, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2008721618/50 с приоритетом от 08.07.2008 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение со словесным элементом «БАНК СОВЕТСКИЙ» и изобразительным элементом в виде комбинации из геометрических фигур.

Роспатентом 29.04.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

Указанное заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица (ООО «ТЕКЛОН», 129281, Москва, ул. Менжинского, 30, стр. 1) товарным знаком «Советские» по свидетельству №264828 с

приоритетом от 10.09.2001 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «Банк» («Банк» - кредитное учреждение, располагающее большим капиталом и производящее различные финансовые операции, см. Интернет, Словари, Современный экономический словарь, авторы Райзберг Б.А, Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Инфа-М, 2006г.) является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ, поскольку представляет собой видовое наименование предприятия.

В возражении от 21.06.2010, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы заявителя сводятся к тому, что между ним и правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №264828 достигнуто соглашение об отчуждении исключительных прав на этот товарный знак в отношении услуг 36 класса МКТУ в пользу заявителя по рассматриваемой заявке №2008721618/50.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.04.2010 по заявке №2008721618/50 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всего заявленного перечня услуг 36 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и выслушав представителя заявителя, Палата по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (08.07.2008) поступления заявки №2008721618/50 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначения, не обладающие различительной способностью или состоящие только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающие на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

К таким обозначениям, согласно положениям пункта 2.3.2.3 Правил 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 имеющих 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.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «БАНК СОВЕТСКИЙ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита коричневого цвета, а также изобразительный элемент, представляющий собой композицию из пяти треугольных фигур. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства

кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация финансовая; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; организация денежных сборов и подписей; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка недвижимого имущества; оценка произведений искусства; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение взаимовыгодных; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая».

Словесный элемент «БАНК», представляющий собой видовое наименование предприятия («Банк» - финансовое предприятие, производящее операции со вкладами, кредитами и платежами, см. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова «Толковый словарь русского языка», М.: «АЗЪ», 1993, стр. 33), является неохраняемым элементом на основании пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения в отношении однородных услуг и имеющего более ранний приоритет товарного знака «Советские» по свидетельству №264828, принадлежащего иному лицу.

Противопоставленный товарный знак «Советские» по свидетельству №264828 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью».

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено, что они являются сходными в фонетическом и семантическом отношениях, что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности услуг сравниваемых обозначений показал, что услуги 36 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака являются однородными, поскольку соотносятся по виду/роду, что заявителем также не оспаривается.

С учетом изложенного заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Таким образом, вывод, изложенный в решении Роспатента о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, является обоснованным.

Однако при анализе материалов дела Палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится следующее. Согласно сведениям Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания (далее – Госреестр), в отношении противопоставленного товарного знака по свидетельству №264828 в Роспатенте был зарегистрирован договор об отчуждении исключительных прав за №РД0064511 от 18.05.2010, согласно которому исключительное право на товарный знак «Советские» в отношении услуг 36 класса МКТУ уступлено ЗАО Банк «Советский», 197372, Санкт-

Петербург, Богатырский пр., д. 35, корп. 1, лит. А, т.е. заявителю по рассматриваемой заявке №2008721618/50.

Таким образом, основания для противопоставления товарного знака по свидетельству №264828 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении приведенных в перечне услуг отсутствуют.

С учетом вышеизложенного, коллегия Палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 21.06.2010, отменить решение Роспатента от 29.04.2010 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2008721618/50 в отношении следующих услуг:

**Бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
Наименования мест происхождения товаров"**

- (526) Банк.
- (591) Белый, коричневый.
- (511)
- 36 - агентства кредитные; агентства по взыскиванию долгов; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация финансовая; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; организация денежных сборов и подписей; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка недвижимого имущества; оценка произведений искусства; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; услуги

актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий;
услуги попечительские; учреждение взаимовыгодных;
финансирование; хранение в сейфах; хранение
ценностей; экспертиза налоговая.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного
знака на 1 л. в 1 экз.