

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

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 25.09.2011, поданное ОАО Коммерческий банк «ЕвроситиБанк», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011702479, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2011702479 с приоритетом от 02.02.2011 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение.

В соответствии с описанием, приведенным в заявке, обозначение состоит из словесного элемента «ЕВРОСИТИБАНК», выполненного заглавными буквами русского алфавита зеленого цвета, и изобразительного элемента, представляющего собой прямоугольник зеленого цвета, внутри которого проведены две пересекающиеся линии.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, зеленом, светло-зеленом цветовом сочетании, в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решением Роспатента от 26.06.2012 было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011702479. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех услуг заявленного перечня на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками, включающими словесный элемент «СИТИБАНК», «CITIBANK», зарегистрированными на имя Ситибэнк, Н.А. (США) в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ (свидетельство №299411, приоритет от 04.10.2004; свидетельство №245836, приоритет от 11.10.2002; свидетельство №353301, приоритет от 22.02.2007; свидетельство №314499, приоритет от 08.08.2008; свидетельство №180185, приоритет от 24.04.1998; свидетельство №178834, приоритет от 24.04.1998; свидетельство №180186, приоритет от 24.04.1998; свидетельство №125644, приоритет от 02.07.1993; свидетельство №301115, приоритет от 12.11.2004).

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 25.09.2012, в котором заявитель выразил свое несогласие, аргументируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение не является сходным с противопоставленными товарными знаками, так как отличается фонетически и визуально;
- сравниваемые обозначения выполнены в разных цветовых сочетаниях, словесные элементы заявленного обозначения и противопоставленных знаков выполнены разными шрифтами, заявленное обозначение включает оригинальный изобразительный элемент, не сходный с изобразительным элементом противопоставленных товарных знаков;
- в заявленном обозначении основную индивидуализирующую нагрузку несут словесный элемент «ЕВРОСИТИ» и изобразительный элемент, при этом слово «БАНК» является общеупотребительным и указывает на профиль деятельности,
- кроме того, заявитель отмечает, что его фирменное наименование было согласовано с Банком России и включено в Единый государственный реестр юридических лиц в 2004 году;
- с 2004 года заявитель использует заявленное обозначение на вывесках, бланках, в документации, в рекламе.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.06.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011702479 в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- копия Сообщения РОСЦЕНТРЛИЦЕНЗБАНК – [1];
- копия протокола №10 внеочередного общего собрания ОАО «Севкавинвестбанк» от 21.06.2004 – [2];
- копия Свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ ОАО Коммерческий банк «ЕвроситиБанк» от 04.10.2004 – [3];
- копия Изменений №7, вносимых в устав ОАО «Севкавинвестбанк» – [4];
- копии Лицензий на осуществление банковских операций – [5];
- копии Дипломов, благодарственных писем – [6];
- копии публикаций в СМИ – [7].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (02.02.2011) поступления заявки №2011702479 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя вышеуказанный 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 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 требованиями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и 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.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и 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).

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Обозначение по заявке №2011702479 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ЕВРОСИТИБАНК», выполненный заглавными буквами русского алфавита зеленого цвета, и изобразительного элемента, представляющего собой прямоугольник зеленого цвета, внутри которого проведены две пересекающиеся линии.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в белом, зеленом, светло-зеленом цветовом сочетании, в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленные товарные знаки «citibank» по свидетельству №299411 – (1) и «ситибанк» по свидетельству №301115 – (2) является комбинированными. Изобразительная часть знаков представляет собой вытянутый по горизонтали прямоугольник. Словесная часть знаков «citibank» и «ситибанк» расположена внутри прямоугольника и выполнена строчными буквами латинского и русского алфавита, стандартным шрифтом.

Правовая охрана товарному знаку (1) предоставлена в красном, белом, темно-синем, синем, темно-голубом, светло-голубом цветовом сочетании, знаку (2) – в синем, голубом, светло-голубом, белом цветовом сочетании.

Противопоставленный знак по свидетельству №245836 – (3) представляет собой словесное обозначение «citibank, выполненное строчными буквами латинского алфавита, стандартным шрифтом, в котором над буквами «iti» расположена вогнутая линия.

Противопоставленные товарные знаки: «CITIBANK WORLD PRIVELEGES» по свидетельству №353301 – (4), «CITIBANK READY CREDIT» по свидетельству №314499 – (5), «CITIBANK SMARTACCOUNT» по свидетельству №180185 – (6), «CITIBANK PAYLINK» по свидетельству №178834 – (7), «CITIBANK SPEEDCOLLECT» по свидетельству №180186 – (8), «CITIBANK» по свидетельству №58928 – (9), «СИТИБАНК» по свидетельству №125644 – (10) представляют собой словесные обозначения, выполненные заглавными буквами латинского и русского алфавита, стандартным шрифтом.

Правовая охрана знакам (1-10) предоставлена в частности в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Следует отметить, что словесный элемент «CITIBANK» (и его вариант «СИТИБАНК») содержится во всех противопоставленных знаках и положен в основу серии знаков одного правообладателя.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Рассматриваемое обозначение и противопоставленные знаки (1-10) являются сходными в силу сходства их словесных элементов ЕВРОСИТИБАНК – СИТИБАНК/СИТИБАНК. Указанные словесные элементы имеют фонетически тождественные части СИТИБАНК/СИТИБАНК.

Наличие в слове «ЕВРОСИТИБАНК» части [ЕВРО-] не вносит достаточной различительной способности в обозначение, поскольку данная часть не является сильной, из-за частого применения его различными правообладателями в отношении услуг 36 класса МКТУ (например, зарегистрированные товарные знаки «ЕвроЭкспресс», свидетельство №398929; «ЕВРОИНС», свидетельство №395411; «ЕвроХим», свидетельство №369436; «ЕвроСтайл», свидетельство №367121).

Что касается довода заявителя о том, что в словесном элементе «ЕВРОСИТИБАНК» оригинальной частью является «ЕВРОСИТИ-», а «-БАНК» - является неохраноспособным, то следует отметить следующее. Словесный элемент «ЕВРОСИТИБАНК» выполнено как единое слово, что не дает оснований для признания его части (-БАНК) в качестве неохраняемого элемента.

Следует отметить, что полное фонетическое вхождение в заявленное обозначение словесного элемента «СИТИБАНК»/«СИТИБАНК», исключительные права на который принадлежат иному лицу, приводит к выводу об ассоциации обозначений в целом.

Отсутствие лексических значений у сравниваемых обозначений «ЕВРОСИТИБАНК» и «СИТИБАНК»/«СИТИБАНК» не позволяет их оценить по семантическому фактору сходства.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить следующее. Между заявленным обозначением и противопоставленными ему товарными знаками (1-10) имеются отдельные визуальные различия, обусловленные наличием изобразительного элемента в знаках (1-3), а также выполнением сравниваемых словесных элементов в заявленном обозначении и противопоставленных знаках (1, 3-9) буквами разных алфавитов. Вместе с тем, в данном случае графические отличия носят

второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Изложенное выше позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых обозначений в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сравнение перечней услуг с целью определения их однородности показало, что сопоставляемые услуги 36 класса МКТУ однородны, поскольку они либо идентичны, либо соотносятся между собой как род-вид, обладают общими признаками родовой группы, имеют одно назначение, один круг потребителя, один рынок сбыта. Заявителем однородность услуг не оспаривается.

Таким образом, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-10) в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ обоснованным.

Что касается довода заявителя о том, что его фирменное наименование зарегистрировано с 2004 года и согласовано с РОСЦЕНТРЛИЦЕНЗБАНК, то следует отметить следующее. Указанное не может являться основанием для регистрации товарного знака, так как касается исключительного права на фирменное наименование, т.е. иного средства индивидуализации.

В Палату по патентным спорам 06.12.2012 от заявителя было представлено обращение, доводы которого рассмотрены выше, учтены при принятии решения и не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения от 25.09.2012 и оставить в силе решение Роспатента от 26.06.2012.