

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 07.11.2011 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2009728270/50, поданное Открытым акционерным обществом Банк «Северный морской путь», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2009728270/50 с приоритетом от 10.11.2009 на имя заявителя было подано комбинированное обозначение « SMP BANK». Регистрация испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 13.05.2011 принято решение о государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента). Согласно заключению экспертизы, элементы «SMP BANK» указаны в качестве не охраняемых на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающие различительной способностью:

1. «SMP» - сочетание простых букв, не имеющих словесного характера;
2. «BANK» - общепринятое видовое наименование организации.

В Палату по патентным спорам 07.11.2011 поступило возражение, в котором заявитель просит изменить решение Роспатента.

Доводы сводятся к следующему:

- обозначение «SMP» используется заявителем наряду с обозначением «СМП» в качестве сокращенного наименования одного из крупнейших банков России;
- сайт заявителя www.smpbank.ru действует с 2002 года, ему присвоен рейтинг 5 из 10 цитируемости Google. С 01.08.2009 по 31.07.2011 имело место 9526 поисковых запросов по обозначению smpbank, что свидетельствует о фактической известности обозначения;
- заявитель является правообладателем товарного знака по свидетельству №413203, включающему в свой состав элемент «СМП», признанный охраноспособным;
- обозначения «СМП» и «SMP» воспринимаются российскими потребителями как идентичные, в СМИ «СМП Банк» также упоминается как «SMP Bank».

К возражению приложены:

- распечатки статистики ключевых слов Яндекс и Google;
- распечатка страниц сайта bankler.ru;
- информация о доменном имени www.smpbank.ru;

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение с указанием элемента «SMP» в качестве охраняемого.

В дополнение к материалам возражения заявителем были представлены:

- информация о получении TAX FREE;
- фотографии размещения обозначения «SMP BANK» на автомобилях, участвующих в гонках;
- распечатка на английском языке с сайта smpbank.com;

- генеральная лицензия на осуществление банковских операций, устав ОАО Банк «Северный морской путь»;
- сведения о деятельности заявителя, в том числе и за рубежом.

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

С учетом даты (10.11.2009) поступления заявки №2009728270/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

На основании пункта 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиций, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары/услуги, относятся, в частности, видовые наименования предприятий.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Указанные положения не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования. Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Заявленное обозначение  состоит из изобразительного элемента в виде птицы, буквосочетания «SMP» и словесного элемента «BANK», выполненных заглавными буквами английского алфавита.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Словесный элемент «BANK» в переводе с английского языка имеет значение «банк» и представляет собой видовое наименование предприятия заявителя, являющегося банком.

Вывод о неохраноспособности элемента «BANK» заявителем не оспаривается.

Элемент «SMP» представляет собой сочетание согласных букв, которое, ввиду отсутствия гласных букв, не может иметь словесного характера.

Вместе с тем, заявителем представлены материалы, которые, свидетельствуют о возможности регистрации заявленного обозначения с указанием элемента «SMP» в качестве охраняемого.

Рассмотрев представленные материалы, коллегия Палаты по патентным спорам установила, что ОАО Банк «Северный морской путь» использовало на территории Российской Федерации сочетание латинских букв «SMP» в качестве обозначения, индивидуализирующего услуги 36 класса МКТУ, указанные в заявке.

Так, заявитель обладает правом на фирменное наименование на английском языке с элементами «SMP Bank», а также является владельцем доменного имени www.smpbank.ru.

Заявитель оказывает банковские услуги с 2001 года, то есть за восемь лет до даты подачи заявки №2009728270/50 и входит в TOP 60 крупных банков России.

В гражданском обороте заявитель использует буквосочетание «SMP» наряду с буквосочетанием «СМП» при оказании всего спектра банковских услуг.

Написание именно в латинской транслитерации применялось до даты приоритета заявки в сети Интернет, в деловой переписке, а также в рекламных акциях и др.

Следовательно, сочетания букв «СМП» и его транслитерация «SMP» в отношении услуг 36 класса МКТУ имеют устойчивую ассоциативную связь с ОАО Банк «Северный морской путь» и способны выполнять функцию по индивидуализации услуг заявителя.

Таким образом, на основании абзаца 7 пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия Палаты по патентным спорам считает возможным предоставить правовую охрану заявленному обозначению с указанием в качестве неохраняемого элемента только слова «BANK».

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу:

удовлетворить возражение от 07.11.2011, изменить решение Роспатента от 13.05.2011 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2009728270/50 с указанием слова «BANK» в качестве неохраняемого элемента.