

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.01.2021, поданное Публичным акционерным обществом «СКБ-банк», г. Екатеринбург (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019711897, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2019711897, поданной 19.03.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 41, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом принято решение от 14.05.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019711897 в отношении всех заявленных товаров и услуг по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса. В заключении по результатам экспертизы установлено, что:

- входящий в состав заявленного обозначения буквенный элемент «СКБ» не обладает различительной способностью, является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляет собой сочетание отдельных букв, не имеющее словесного характера и характерного графического исполнения;

- входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «БАНК» («Банк» – кредитное учреждение, располагающее большим капиталом и производящее различные финансовые операции, см. <https://dic.academic.ru/>, Большой словарь иностранных слов, издательство «ИДДК», 2007) не обладает различительной способностью, является неохраемым на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, поскольку представляет собой видовое наименование организации, указывает на область деятельности заявителя;

- неохраемые элементы занимают доминирующее положение в составе обозначения, следовательно, не соответствуют пункту 1 статьи 1483 Кодекса;

- информация о приобретении обозначением различительной способности в результате длительного интенсивного использования до даты подачи заявки (история компании-заявителя ПАО «СКБ-банк» и итоги деятельности данной компании по состоянию на 01.12.2019) носит декларативный характер, не подтверждена документально;

- заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарными знаками «**Свой для каждого.**», «**Юлмарт: Свой для каждого**» по свидетельствам № 546237 (приоритет от 27.06.2013) и № 546242 (приоритет от 03.06.2013), зарегистрированными на имя Непубличного акционерного общества «Юлмарт», Санкт-Петербург, в отношении однородных товаров и услуг 09, 35 и 42 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.01.2021, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 14.05.2020.

Возражение обосновано следующим:

- обозначение «СКБ > БАНК» приобрело различительную способность в результате его использования заявителем;

- фактические материалы, касающиеся приобретения обозначением различительной способности, представлялись с ответом на уведомление экспертизы;

- заявитель является крупнейшим частным региональным банком, входит в топ 40 банков России;

- подразделения банка заявителя расположены в 150 городах России, банк имеет длительную историю, обладает статусом федерального банка с обширной клиентской базой, а также отмечен различными наградами;

- вся информация о деятельности заявителя находится в открытом доступе для любого лица;

- заявитель является правообладателем товарных знаков

«», «», «» по свидетельствам №№ 341605, 655125, 655934;

- заявитель согласен с противопоставлением товарных знаков по свидетельствам №№ 546237, 546242, в связи с чем сокращает объем испрашиваемой правовой охраны.

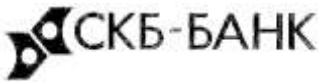
На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать обозначение по заявке № 2019711897 в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 41 и 42 классов МКТУ, перечисленных в возражении.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатка сведений из ЕГРЮЛ в отношении заявителя;

(2) копии дополнительных соглашений и приложений к договорам о размещении рекламных материалов на улицах городов России (щиты, сити-борды, экраны, призматроны, биллборды и т.п.), на транспорте (транзитная реклама, брендинг автобусов), на радио (аудиоролики), в СМИ (статьи в газетах, видеоролики на телеканалах федерального уровня), в сети Интернет (курсы валют), в магазинах, рекламных конструкций и плакатов в отделениях (офисах) банка, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 гг.;

(3) фотографии рекламных щитов и конструкций, брендированных автомобилей/автобусов, рекламных блоков в газете с обозначением

«» без дат;

(4) фотографии рекламных щитов с обозначением «**скб > банк**» без дат и от 14.06.2019;

(5) копии дополнительных соглашений и приложений к договорам о размещении рекламных материалов с использованием обозначения «**скб > банк**» на листовках, на транспорте (брендирование троллейбусов, автобусов), на различных конструкциях и сооружениях (балюстрады эскалаторов метро, лифты, стойки, двери, рекламные щиты, сити-борды и т.п.), в СМИ (видеоролики, «бегущие» строки на телеканалах федерального уровня, статьи в газетах), в сети Интернет (рекламные блоки), в магазинах (аудиореклама, световые боксы, цифровые панели), на радио (аудиоролики), 2019 г.;

(6) копии эфирных справок, 2019 г.;

(7) сведения исследования «Знание брендов банков», 2019 г.;

(8) сведения исследования «Инсайты клиентов, получивших кредит в СКБ-банке», 2018 г.

Корреспонденцией, поступившей 15.04.2021, представлены дополнительные материалы, а именно:

(9) заключение № 33-2021 от 23.03.2021 по результатам исследования, проведенного ИС ФНИСЦ РАН с целью определения наличия или отсутствия различительной способности у обозначения «СКБ-БАНК»;

(10) заключение № 32-2021 от 23.03.2021 по результатам социологического опроса потребителей, проведенного ИС ФНИСЦ РАН в период с 24.02.2021 по 23.03.2021;

(11) протокол осмотра доказательства в сети Интернет: анкета для проведения опроса потребителей.

Материалы заявки содержат также ответ заявителя на уведомление экспертизы, в котором изложены, в том числе, доводы о приобретении заявленным обозначением различительной способности, однако, каких-либо фактических материалов по данному вопросу корреспонденция не содержит.

Рассмотрение возражения трижды переносилось для обеспечения возможности представления заявителем дополнительных материалов. Вместе с тем новых материалов представлено не было.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.03.2019) 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 документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (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:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) 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;
- 4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

- 1) приобрели различительную способность в результате их использования;
- 2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения об отказе в государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

Согласно пункту 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом

характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019711897 заявлено



комбинированное обозначение «», состоящее из буквосочетания «skb», слова «банк», расположенной между ними ломаной линии, а также словосочетания «свой для каждого», выполненного мелким шрифтом строчными буквами русского алфавита. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: зеленый, белый, красный. Регистрация испрашивается в

отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 41 и 42 классов МКТУ, перечисленных в возражении.

В соответствии с оспариваемым решением регистрация заявленного обозначения не может быть произведена по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Буквосочетание «скб» представляет собой отдельные буквы, не обладающие словесным характером и не воспринимаемые как слово.

Использование зеленого цвета при выполнении сочетания букв «СКБ» не создает запоминающегося образа, поэтому сам по себе элемент «СКБ» заявленного обозначения не обладает различительной способностью, не способен индивидуализировать товары и услуги, и, как следствие, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Следует учитывать, что согласно сведениям сети Интернет, аббревиатура «СКБ» имеет множество различных расшифровок, в том числе, «Строительно-коммерческий банк», «Стандарт-кредит банк», «Стромкомбанк», «Совкомбанк», «Сибирский крестьянский банк», «специализированное конструкторское бюро», «Социальный коммерческий банк», «содействие коммерции и бизнесу», «Самарское кредитное бюро» и др. (см. <http://sokr.ru/скб/>), что также свидетельствует об отсутствии различительной способности у данного буквосочетания, ввиду необходимости его использования многими субъектами хозяйственной деятельности.

Элемент «БАНК» представляет собой наименование вида финансовой организации, которая сосредотачивает временно свободные денежные средства (вклады), предоставляет их во временное пользование в виде кредитов (займов, ссуд), является посредником во взаимных платежах и расчетах между предприятиями, учреждениями и отдельными лицами (см. <http://www.glossary.ru/>).

Согласно положениям Федерального закона Российской Федерации № 395-1 от 02.12.1990 «О банках и банковской деятельности», банк – кредитная организация, которая имеет исключительное право осуществлять в совокупности следующие

банковские операции: привлечение во вклады денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц. Коллегией также принято во внимание, что смысловое значение элемента «БАНК» не ограничивается видовым наименованием организации, также он является сокращением от «банковский, банковское дело» (<http://sokr.ru/банк/>), где банковский – имеющий отношение к банку; банковское дело (банковская деятельность) – проведение платежей и предоставление кредитов и капитала частным лицам, фирмам и государству. Банковские операции с широкой клиентурой включают в себя проведение платежей, хранение сбережений и кредитование в относительно небольших размерах большого числа физических лиц или мелких фирм. Инвестиционная банковская деятельность заключается в предоставлении крупных кредитов и значительных капиталов относительно крупным компаниям. [...] В наше время традиционная банковская деятельность значительно расширилась, включив в себя ряд новых направлений, среди которых – брокерские операции на фондовом рынке, управление портфелями ценных бумаг (portfolio management), ипотечное финансирование и страхование (см. Экономика. Толковый словарь. — М.: «ИНФРА-М», издательство «Весь Мир», Дж. Блэк, общая редакция: д.э.н. Осадчая И.М., 2000, https://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/20575).

Согласно сведениям сети Интернет, последние годы получила широкое распространение B2B банковская услуга, получившая название «BaaS» (англ. banking as a service — банк как услуга), по сути своей представляющая собой услугу сдачи банками в аренду своей инфраструктуры, включающая лицензию, процессинг платежей, выпуск карт, комплаенс, средства информационной безопасности, систему управления лимитами, систему управления интервалами сбора денежных средств, систему назначения главных и участвующих счетов, назначение платежей, логику движения денежных средств в режиме реального времени и др. Такая услуга подразумевает финансовую службу, среду управления, развертывания и доставки, юридическое соблюдение банковского законодательства, обеспечиваемое лицом, имеющим лицензию, надлежащие механизмы безопасности, такие как строгая

аутентификация на протяжении всего процесса, в соответствии с законами о защите данных в соответствующих областях юрисдикции.

Таким образом, словесный элемент «БАНК» представляет собой как видовое наименование организации, так и характеристику услуг, составляющих непосредственно банковские операции, а также деятельность банков в связи с обеспечением клиентов различными пакетами услуг, в том числе в электронной форме, следовательно, указывает на свойства, назначение и способ оказания услуг 35, 36 и 42 классов МКТУ испрашиваемого заявителем перечня.

Что касается товаров 09 класса МКТУ *«карты с магнитным кодом»*, указанных в сокращенном заявителем перечне, то они тесно связаны с комплексом банковских услуг, в связи с чем при их маркировке соответствующим элементом очевидно ориентируют потребителя относительно назначения и свойств этих товаров.

Услуги 41 класса МКТУ *«академии [обучение]; обеспечение учебного процесса; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение образовательных форумов не виртуальных; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов [учебных или развлекательных]; тьюторинг»* представляют собой услуги обучения (образования) и обучающих мероприятий. Обучение – целенаправленный и планомерный процесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков и способов познавательной деятельности человека (см. <http://www.glossary.ru/>).

Констатация достижения обучающимися образовательных уровней осуществляется на основе образовательных стандартов. Так, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.02.2018 № 67 утвержден федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по специальности 38.02.07 Банковское дело, предусматривающий требования к умениям и компетенциям выпускников, обучившихся по соответствующей программе подготовки.

Как видно, понятие «БАНК» характеризует услуги, связанные с обучением, поскольку указывает на их свойства и назначение, следовательно, не соответствует пункту 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя сказанное, все товары и услуги испрашиваемого перечня описываются элементом «БАНК», при этом элемент «СКБ» является неохраняемым.

Таким образом, два из четырех элементов заявленного обозначения являются неохраняемыми. При этом они занимают в обозначении в целом доминирующее положение: в данном случае имеет место как пространственное, так и смысловое доминирование. Графический элемент в виде ломаной линии является небольшим и не несет самостоятельный смысловой образ, очевидный при впечатлении от него. Слоган «свой для каждого» расположен на периферии обозначения, в связи с чем позиционируется как «подбренд» и, следовательно, не доминирует.

Изложенное свидетельствует о правомерности вывода экспертизы о несоответствии обозначения в целом пункту 1 статьи 1483 Кодекса, ввиду того, что неохраняемые элементы занимают доминирующее положение.

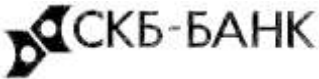
Заявитель в своем возражении не оспаривает приведенный вывод, указывает на обстоятельства, связанные с приобретением заявленным обозначением различительной способности.

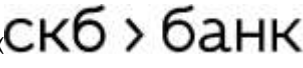
В связи с указанным при анализе охраноспособности заявленного обозначения коллегией приняты во внимание фактические данные, представленные заявителем, анализ которых показал следующее.

Согласно сведениям из ЕГРЮЛ (1), заявитель зарегистрирован 20.04.1992, имеет лицензии на осуществление банковских операций и оказание иных финансовых услуг, выданные Центральным Банком Российской Федерации. Кроме того, заявитель имеет разрешения (лицензии) на осуществление таких видов деятельности, как телематические услуги связи, медицинские услуги, разработка криптографических средств.

Фактические материалы, представленные с возражением, иллюстрируют размещение по заказу заявителя рекламных материалов на улицах городов России, на транспорте, на радио, телевидении, в печати, в сети Интернет, в магазинах, в отделениях (офисах) банка. Макеты рекламных блоков в приложениях к договорам

2014-2018 гг. (2) отсутствуют, а фотографии не имеют дат. При этом, оценивая материалы (2) и (3) в их совокупности, коллегия усматривает в них применение

иного обозначения: «  ».

Приложения к договорам о размещении рекламных материалов с использованием обозначения «  » в 2019 г. (5), эфирные справки, 2019 г. (6) касается более позднего периода, чем дата подачи заявки № 2019711897. Материалы (7), (8) носят информационный характер, не содержат сведений об использовании заявленного обозначения ранее даты подачи заявки № 2019711897.

Представители заявителя в ходе рассмотрения возражения подтвердили, что обозначение было изменено незадолго до даты подачи заявки № 2019711897.

Сопоставление заявленного на регистрацию обозначения и обозначения, которое использовалось заявителем согласно представленным материалам, свидетельствует о том, что они отличаются как композиционным и цветовым решением, так и общим впечатлением, которое они производят. В частности, используемое обозначение воспроизводит ранее зарегистрированный на имя

заявителя товарный знак «  » по свидетельству № 341605, в котором начальную позицию занимает оригинальный графический элемент, а части «СКБ» и «БАНК» соединены дефисом. В свою очередь, в составе заявленного

обозначения «  » отсутствует соединительная связь между элементами «СКБ» и «БАНК», а также оригинальный графический элемент, что, с учетом неохраноспособности элементов «СКБ» и «БАНК», позволяет сделать вывод о том, что новое обозначение не имеет ассоциативной связи с предыдущим товарным знаком, являет собой совершенно новую комбинацию элементов, восприятие которой не связано с образом ранее использовавшегося обозначения. Таким образом, осуществленные заявителем изменения повлияли на существо обозначения, и у коллегии нет оснований для вывода о том, что оно осталось узнаваемым потребителями соответствующих товаров и услуг.

Не доказывают данное обстоятельство также и представленные заявителем заключения ИС ФНИСЦ РАН (9), (10).

Так, согласно заключению № 33-2021 (9), объектом исследования являлось обозначение «  », различительная способность которого оценивалась путем контент-анализа поисковых систем «Яндекс» и «Google» за период 01.01.2013 по 11.03.2021.

Вместе с тем результаты исследования представлены по итогам анализа результатов поиска по запросам «СКБ-БАНК», «СКБ-БАНК» + «кредит» и других, то есть выраженных в словесно-буквенной форме обозначений без учета их цветового и композиционного решения. Следовательно, релевантные даты поисковых запросов фактически не относятся к заявленному обозначению, поскольку, как следует из имеющихся в деле материалов и пояснений представителей заявителя, заявленное обозначение стало результатом недавних «ребрендинговых» мероприятий.

Второе заключение ИС ФНИСЦ РАН № 32-2021 (10) проведено с помощью интернет-опроса среди 2200 совершеннолетних в период с 24.02.2021 по 23.03.2021. Респондентам-потребителям финансовых услуг и/или компьютерных программ (приложений) демонстрировалось обозначение «  » с целью определения его ассоциативной связи с какой-либо из перечисленных компаний и с услугами из представленного в опросе списка.

Коллегия отмечает, что полученные результаты не отражают действительную известность обозначения потребителям, поскольку само обозначение очевидным образом ориентирует и относительно вида услуг (банковские операции, услуги банков) и относительно наименования организации, его использующего (СКБ-БАНК). При этом даты проведения исследования не соотносятся с периодом оценки приобретения обозначением различительной способности.

Следует также пояснить, что данный опрос не иллюстрирует информированность потребителей о данном обозначении, поскольку не отвечает на вопросы о том, сталкивались ли респонденты с этим обозначением до 19.03.2019, известно ли им оно, как долго оно известно и связывается ли оно в головах

потребителей с ранее известным (если такая известность имеется) иным обозначением того же лица (до ребрендинга).

Таким образом, результаты проведенных ИС ФНИСЦ РАН исследований не меняют вывода коллегии о недоказанности приобретения спорным обозначением различительной способности, возникшей в результате его длительного, интенсивного, широкого использования заявителем.

Что касается довода возражения о том, что вся информация о деятельности заявителя находится в открытом доступе для любого лица, то коллегия поясняет, что обратившееся с возражением лицо самостоятельно приводит доводы, на которых основано возражение (абзац 10 пункта 5 Правил ППС), и прилагает документы и материалы, подтверждающие доводы, на которых основано возражение (абзац 2 пункта 6 Правил ППС). При этом в порядке, предусмотренном пунктом 43 Правил ППС, коллегией запрашивались дополнительные документы, сведения и пояснения по вопросам, возникающим в ходе рассмотрения спора, в том числе, материалы, иллюстрирующие длительность и интенсивность использования заявленного на регистрацию обозначения. Такие материалы заявителем представлены не были.

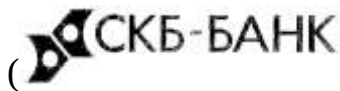
Для оценки временного периода использования заявителем заявленного обозначения коллегия ознакомилась с публикациями сети Интернет, в которых

указывается, в частности, что обозначение «» использовалось заявителем с 2004 года, то есть около 15 лет до даты подачи заявки № 2019711897. Публикации об изменении этого обозначения на новое относятся к концу мая 2019 года, то есть к более поздней дате, чем дата подачи заявки № 2019711897. Фактические материалы также отражают факт изменения основного обозначения заявителя. Например, договоры о ротациях рекламных роликов «Кабинет психолога», «Магазин», «Отпуск» и эфирные справки – после 19.03.2020, а рекламные блоки «Реализуй момент», «Выбери меня» соотносятся с предыдущим обозначением заявителя, следовательно, ни те, ни другие материалы не доказывают приобретение именно заявленным обозначением различительной способности.

Для целей признания приобретения обозначением различительной способности должен быть подтвержден факт его использования до даты подачи

заявки в отношении товаров/услуг, указанных в перечне заявки, а также факт его известности потребителям в связи с широким и интенсивным использованием обозначения заявителем.

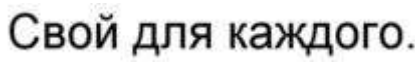
Поскольку коллегией установлено, что рекламные мероприятия, которые заявитель осуществлял ранее 2019 г., касались иного обозначения

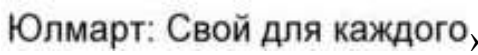
() , существо которого отличается от заявленного обозначения, то основания для вывода о возникновении у потребителей устойчивой связи заявленного обозначения с товарами/услугами, производимыми/оказываемыми заявителем, возникшей до даты подачи заявки № 2019711897, отсутствуют.

В отношении доводов заявителя, касающихся иных товарных знаков, зарегистрированных на его имя, коллегия отмечает, что эти товарные знаки имеют иное композиционное и графическое решение. Каждое обозначение уникально, и возможность его регистрации рассматривается отдельно с учетом обстоятельств конкретного дела. Вышеизложенный вывод в полной мере соответствует принятой практике оценки товарных знаков с точки зрения их соответствия пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя сказанное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В части несоответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса установлено его сходство до степени смешения с товарными знаками иного лица.

Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 546237 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку с точкой на конце. Товарный знак охраняется в отношении товаров 09 и услуг 37, 42 классов МКТ, приведенных в перечне регистрации.

Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству № 546242 является словесным, выполнен стандартным шрифтом

буквами русского алфавита в одну строку. Товарный знак охраняется в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 37, 42 классов МКТ, приведенных в перечне регистрации.



Сходство заявленного обозначения « свой для каждого» и противопоставленных товарных знаков обусловлено фонетическим и семантическим тождеством входящих в их состав слоганов «свой для каждого» (свой – принадлежащий себе, имеющий отношение к себе, собственный, составляющий чье-нибудь личное достояние; своеобразный, свойственный только чему-нибудь одному, данному, родной или связанный близкими отношениями, совместной деятельностью; для – предлог, указывает назначение или цель чего-нибудь; каждый – всякий, любой из себе подобных).

Графическое решение заявленного обозначения визуально делит его элементы на части «» и «», однако, несмотря на меньший размер последней, она хорошо визуализируется. Следовательно, можно констатировать наличие таких признаков графического сходства, как вид шрифта, расположение букв по отношению друг к другу, алфавит, буквами которого написаны сходные элементы. Тем не менее, коллегия считает, что визуальный критерий в данном случае имеет второстепенный характер ввиду превалирования фонетического и семантического критериев сходства, совокупность которых приводит к ассоциированию заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками.

Заявитель не оспаривает правомерность противопоставления указанных товарных знаков, приводит сокращенный перечень товаров и услуг, который, по его мнению, не содержит наименований, однородных товарам и услугам противопоставленных перечней. Вместе с тем коллегия считает данный довод неубедительным, поскольку сравнительный анализ перечней свидетельствует об однородности товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ.

Так, испрашиваемые в возражении товары 09 класса МКТУ «*карты с магнитным кодом*» характеризуются высокой степенью однородности с товарами «*кодеры магнитные*» и «*носители информации магнитные*» 09 класса МКТУ

противопоставленных регистраций №№ 546237 и 546242, поскольку в первом случае имеет место общий источник происхождения товаров, во втором – общие потребительские свойства товаров (вид, назначение, условия реализации товаров).

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ (*бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; прогнозирование экономическое; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических данных; сведения о деловых операциях; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операции для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих*), являющиеся информационными услугами, услугами помощи бизнесу и услугами продвижения товаров/услуг, однородны услугам соответствующих родовых групп, имеющимся в перечне противопоставленной регистрации № 546242 (в частности, услугам *«агентства по коммерческой информации; ведение автоматизированных баз данных; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; помощь в управлении бизнесом; продвижение товаров для третьих лиц»*).

Перечисленные в возражении услуги 42 класса МКТУ (*«электронное отслеживание операций с кредитными картами для обнаружения мошенничества через Интернет; электронное отслеживание персональных данных для обнаружения кражи информации через Интернет»*) представляют собой услуги по отслеживанию транзакций и анализу полученных данных на постоянной основе, что не осуществляется вручную, а реализуется посредством программных продуктов, созданных специально для такого мониторинга. В связи с этим следует констатировать одинаковую родовую принадлежность названных услуг с такими услугами противопоставленных регистраций №№ 546237, 546242, как, например, *«инсталляция программного обеспечения; модернизация программного обеспечения; обслуживание программного обеспечения; преобразование данных и*

информационных программ [нефизическое преобразование]; прокат программного обеспечения; тиражирование компьютерных программ; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров».

Услуги 36 и 41 классов МКТУ сокращенного заявителем перечня, относятся к родовым группам услуг «финансовые услуги» и «услуги в области обучения», не содержат наименований, однородных с товарами и услугами противопоставленных перечней.

Таким образом, заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых заявителем товаров и услуг 09, 35 и 42 классов МКТУ.

Для услуг 36 и 41 классов МКТУ сокращенного заявителем перечня



несоответствие заявленного обозначения «
статьи 1483 Кодекса не установлено, однако, регистрация в целом признана не соответствующей иным положениям законодательства (пункту 1 статьи 1483 Кодекса), которые, как установлено выше, заявителем не преодолены.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.01.2021,
оставить в силе решение Роспатента от 14.05.2020.**