

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 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019711895, при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке № 2019711895, 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 25.06.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019711895 в отношении всех заявленных товаров и услуг с указанием букв «скб» в качестве неохраняемого элемента товарного знака на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку буквы «скб» не имеют словесного характера и характерного графического исполнения, вследствие чего не обладают различительной способностью. При этом в заключении по результатам экспертизы заявленного обозначения отмечено, что 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.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 22.01.2021, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 25.06.2020.

Возражение обосновано следующим:

- буквенный элемент «СКБ» приобрел 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.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать обозначение по заявке № 2019711895 без дискламации элемента «скб».

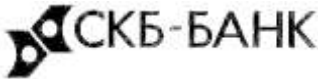
К возражению приложены следующие материалы:

- (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 неохраняемые 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 о 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019711895 заявлено комбинированное обозначение «», состоящее из буквосочетания «скб», слова «агент» и расположенной между ними ломаной линии. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: зеленый, белый, красный. Регистрация испрашивается для товаров и услуг 09, 35, 36, 41 и 42 классов МКТУ.

В соответствии с оспариваемым решением регистрация заявленного обозначения может быть произведена в отношении всех товаров и услуг, приведенных в перечне заявки № 2019711895, с указанием элемента «скб» в качестве неохраняемого, что и явилось предметом оспаривания по возражению.

Анализ правомерности оспариваемого решения 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.

Коллегия принимает во внимание, что в композиции заявленного обозначения часть «скб», хотя и располагается в начальной части, однако, занимает меньшую площадь по сравнению с иными элементами, отвечающими критериям охраноспособности товарных знаков.

Таким образом, как правомерно было отмечено в заключении экспертизы, элемент «скб» заявленного обозначения может быть включен в состав заявленного обозначения в качестве неохраняемого элемента на основании абзаца шестого пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Преодоление указанного мотива допускается только положениями пункта 1¹ статьи 1483 Кодекса, в частности, в случае подтверждения того, что обозначение приобрело различительную способность в результате его использования.

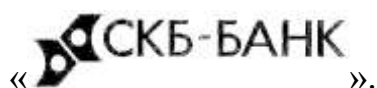
В связи с этим при анализе охраноспособности заявленного обозначения, с точки зрения возможности включения элемента «скб» в правовую охрану комбинированного товарного знака, могут быть приняты во внимание фактические данные, касающиеся использования заявленного обозначения до даты подачи (19.03.2019) заявки № 2019711895.

Представленные заявителем доводы и материалы позволяют сделать следующие выводы.

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, имеет разрешения (лицензии) на осуществление таких видов деятельности, как телематические услуги связи, медицинские услуги, разработка криптографических средств.

Приложения к договорам (2), 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

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 «**скб > банк**» в 2019 г. (5), эфирные справки, 2019 г. (6) касается более позднего периода, чем дата подачи заявки № 2019711895.

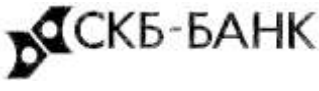
Также заявителем представлены материалы исследований ИС ФНИСЦ РАН (9), (10) по вопросу известности потребителям обозначения «СКБ-БАНК», в которых также отсутствует заявленное обозначение или иное обозначение, включающее элементы «скб» и «агент».

Таким образом, коллегия констатирует, что ни один из представленных документов не касается заявленного обозначения «**скб > агент**».

Что касается довода заявителя 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 использование заявленного на регистрацию обозначения. Такие материалы заявителем представлены не были.

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.

Рекламные мероприятия, которые осуществлял заявитель ранее 2019 г.,

касались иного обозначения () , сведения об использовании которого не могут быть распространены на заявленное обозначение в силу их отличий в достаточной степени для того, чтобы потребитель понимал, что речь идет не об одном и том же обозначении.

В связи с указанным у коллегии нет оснований для вывода о возникновении у потребителей устойчивой связи спорного буквосочетания в составе заявленного обозначения с товарами/услугами, производимыми/оказываемыми заявителем, возникшей до даты подачи заявки № 2019711895.

В отношении доводов заявителя, касающихся иных товарных знаков,

зарегистрированных на его имя (, «SKB_Lab 

«»), коллегия отмечает, что эти товарные знаки имеют иное композиционное и графическое решение. При этом вышеизложенный вывод в полной мере соответствует принятой практике оценки товарных знаков с точки зрения их соответствия пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

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 25.06.2020.