

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 11.02.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.10.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1083407, поданное компанией Svenska Handelsbanken AB (publ), Швеция (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «Handelsbanken» по международной регистрации №1083407, произведенной Международным бюро ВОИС 27.05.2011, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1083407 представляет собой словесное обозначение «Handelsbanken», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 29.10.2013 об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «Handelsbanken» по международной регистрации №1083407 в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Данное решение было принято на основании заключения по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1083407 не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное словосочетание «Handelsbanken» относится к категории сложных слов и образовано по принципу слитного написания двух значимых слов, которые в переводе со шведского языка означают: Handels – коммерческий, banken – банк, см. Интернет, электронный переводчик Google. Указанные словесные элементы представляют собой лексические

единицы, указывающие на область деятельности заявителя и являются описательными в отношении заявленных услуг 35, 36, 45 классов МКТУ.

В поступившем 12.02.2014 в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 29.10.2013, доводы которого сводятся к следующему:

- мнение экспертизы основано на толковании заявленного обозначения в службе автоматического перевода Google. Заявитель считает неправомерным основывать оценку семантического значения заявленного обозначения на результатах автоматического перевода. Служба автоматического перевода не является достоверным и надежным словарно-справочным источником информации;

- подтверждением недостоверности сделанного перевода, является эксперимент по проведению обратного перевода. Экспертиза утверждает, что обозначение «HANDLESBANKEN» в переводе со шведского языка означает «коммерческий банк». Однако, обратный перевод словосочетания «коммерческий банк» на шведский язык через ту же службу переводов Google выявил иные результаты, среди которых слово «HANDLESBANKEN» не значится;

- согласно шведско-русскому электронному словарю Valenta <http://www.valenta.se/dictionary/default.asp>, использующему, в том числе, сведения из широкоизвестного шведско-русского словаря Д.Э.Милановой, словесный элемент «HANDLESBANKEN» не имеет устоявшегося значения в шведском языке и не является термином;

- заявленное обозначение «HANDLESBANKEN» состоит из шведских слов «handel» и «banken», сочетание которых не имеет устоявшегося значения в шведском языке и не является термином, при этом словесный элемент «Handelsbanken» не применяется в шведском языке для обозначения коммерческого банка. В шведском языке любое негосударственное кредитное учреждение, осуществляющее универсальные банковские операции для юридических и физических лиц, а именно коммерческий банк, называется «affärsbank»;

- шведский язык не распространен на территории Российской Федерации. Ввиду этого заявленное обозначение может быть понятно лишь узкому кругу потребителей, владеющих шведским языком. Для большинства потребителей данное словосочетание не имеет семантики и может быть воспринято как фантазийное обозначение;

- рассматриваемая международная регистрация №1083407 основана на регистрации Европейского союза №009998063 на идентичный товарный знак, дата регистрации 26 октября 2011 года;

- заявитель, Свенска Хенделсбанкен АБ (публ), организован в 1871 году в Швеции под наименованием Stockholm Handelsbanken, является одним из крупнейших коммерческих банков Швеции. Современное наименование получил в 1919 году. Данный банк открыл отделение в СССР в 1974 году, проработавшее до 2005 года, когда банк основал дочерний банк ЗАО «Свенска Хандельсбанкен Коммерческий Банк», получивший лицензию Центрального Банка РФ на ведение банковской деятельности. Дочерний банк заявителя проработал до 2013 года и был закрыт в связи с реорганизацией. С 2013 года, заявитель имеет представительство на территории Российской Федерации. Банк осуществляет деятельность на территории России по крайней мере 40 лет, в течение которых приобрел известность и устойчивую репутацию на банковском рынке.

На основании изложенного заявителем выражена просьба о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1083407 в отношении заявленных услуг 35, 36, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

К возражению приложены следующие материалы:

1. распечатки из Google переводчика;
2. распечатки из электронных словарей;
3. Сведения о деятельности Svenska Handelsbanken в России.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, палата по патентным спорам находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (27.05.2011) международной регистрации №1083407 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 №32 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 и свойство.

В соответствии с пунктом 2.3.2.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой общепринятые наименования, представляющие собой, как

правило, простые указания товаров, заявляемые для обозначения этих товаров: общепринятые сокращенные наименования организаций, предприятий, отраслей и их аббревиатуры.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в частности, относятся товары, указывающие на их вид и свойство.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил, могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

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. (пункт 2.3.2.3 Правил).

Знак по международной регистрации №1083407 представляет собой словесное обозначение «Handelsbanken», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

При обращении к поисковым системам Интернета, выявлено, что словесное обозначение «Handelsbanken» не имеет однозначного перевода.

Так, Яндекс словари не дают определения словесному элементу «Handelsbanken». Кроме того, шведский язык является малоупотребимым на территории России и для среднего российского потребителя данный словесный элемент будет являться фантазийным.

Также согласно материалам возражения и переводу профессионального словаря (электронный словарь Valenta <http://www.valenta.se/dictionary/default.asp>) усматривается, что заявленное обозначение «HANDLESBANKEN» состоит из шведских слов «handel» и «banken», сочетание которых не имеет устоявшегося значения в шведском языке и не является термином. Слово «handel» может переводиться на русский язык как «торговля», а также как: «бизнес», «рынок», «сделки», «магазины», «трафик», «коммерция». Слово «banken» является производным от «bank» и может переводиться со шведского языка как «отмель», «облачность», «вал», «банк», «хранилище», «набережная». При этом словесный элемент «Handelsbanken» не применяется в шведском языке для обозначения коммерческого банка. Согласно пояснениям переводчика в шведском языке любое негосударственное кредитное учреждение,

осуществляющее универсальные банковские операции для юридических и физических лиц, а именно коммерческий банк, называется «affärsbank». Словесное обозначение «Handelsbanken» в шведском языке не является определением какого-либо кредитного учреждения, в том числе банка, и, соответственно, не может быть описательным по отношению к заявленным услугам.

Помимо этого, заявителем были представлены материалы, из которых следует, что заявитель «Svenska Handelsbanken AB» — крупнейший частный банк Швеции, основан в 1871 году под наименованием Stockholm Handelsbanken, является одним из крупнейших коммерческих банков Швеции. Современное наименование получил в 1919 году. Данный банк открыл отделение в СССР в 1974 году, проработавшее до 2005 года, когда банк основал дочерний банк ЗАО «Свенска Хандельсбанкен Коммерческий Банк», получивший лицензию Центрального Банка РФ на ведение банковской деятельности. Дочерний банк заявителя проработал до 2013 года и был закрыт в связи с реорганизацией. С 2013 года, Заявитель имеет представительство на территории Российской Федерации.

Также коллегией палаты по патентным спорам принято во внимание, что на дату принятия оспариваемого решения Роспатента, отсутствуют сведения о том, что другие лица используют обозначение «Handelsbanken» для маркировки своих товаров или услуг.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что словесный элемент «Handelsbanken» знака по международной регистрации №1083407 способен выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать услуги заявителя.

Таким образом, у коллегии палаты по патентным спорам отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1083407 в отношении заявленных услуг 35, 36, 45 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 11.02.2014, отменить решение Роспатента от 29.10.2013 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1083407 в отношении услуг 35, 36, 45 классов МКТУ.