

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 11.07.2012 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459327, поданное по поручению компании «ТЮРКИЙЕ ГАРАНТИ БАНКАСИ АНОНИМ ШИРКЕТИ», Турция (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2010738390/50 с приоритетом от 29.11.2010 зарегистрирован 12.04.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №459327 на имя Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» - открытое акционерное общество, 115035, Москва, ул. Садовническая, д. 12, стр. 1 (далее – правообладатель) в отношении услуг 36 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «AVANGARD bonus», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 11.07.2012 выражено мнение о том, что регистрация №459327 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компании «ТЮРКИЙЕ ГАРАНТИ БАНКАСИ АНОНИМ ШИРКЕТИ» на территории Российской Федерации принадлежат исключительные права на словесный знак «GARANTI BONUS» по международной регистрации №907732 с датой регистрации от 02.10.2006 и комбинированный знак со словесными элементами «BONUS NET» по международной регистрации №931921 с датой регистрации от 19.12.2006, с которыми оспариваемый товарный знак «AVANGARD bonus» по свидетельству №459327 является сходным до степени смешения;

- в оспариваемом товарном знаке «AVANGARD bonus» словесные элементы не образуют словосочетания и их можно рассматривать по отдельности;

- словесные элементы «bonus» в оспариваемом и противопоставленных знаках идентичны фонетически и семантически (bonus – дополнительное вознаграждение, надбавка к выплате, премия, см. «Современный толковый словарь русского языка», Санкт-Петербург.: «Норинт», 2003), а выполнение данных слов шрифтом, близким к стандартному, приводит к выводу о графическом сходстве сравниваемых элементов по графическому критерию;

- слово «bonus» занимает доминирующее положение в противопоставленной регистрации №931921, вследствие чего восприятие этого знака практически аналогично восприятию, создаваемому словом «bonus», а, следовательно, сопоставлении оспариваемого товарного знака и противопоставления по международной регистрации №931921 обуславливает вывод о вхождении одного обозначения в другое;

- упомянутое сходство словесных элементов позволяет сделать заключение о сходстве до степени смешения сравниваемых обозначений;

- услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №459327, однородны услугам 36 класса МКТУ (банковские карточки, финансовые операции и др.), на которые распространяют действие противопоставленные регистрации №907732 и №931921.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №459327 недействительным в отношении всех услуг 36 класса МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №459327, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «BONUS» в товарном знаке по свидетельству №459327 исключен из самостоятельной правовой охраны, а индивидуализирующую функцию в нем выполняет доминирующий словесный элемент «AVANGARD», который положен в основу серии принадлежащих правообладателю товарных знаков по свидетельствам №131531 («АВАНГАРД БАНК»), №336610 («avangard.ru»), №340616 («АВАНГАРД ЭКСПРЕСС»), №340616 («AVANGARD miles»), №459327 («AVANGARD bonus») и совпадает с его фирменным наименованием;

- напротив, принадлежащие лицу, подавшему возражение, знаки «GARANTI BONUS», «BONUS NET» не образуют серию, поскольку в основе серии лежит сильный элемент, а в данном случае термин «BONUS» не играет самостоятельной индивидуализирующей роли;

- словесный элемент «BONUS», являясь слабым элементом для услуг 36 класса МКТУ в силу смыслового значения (слово «bonus» / «бонус» согласно словарно-справочным данным имеет значение «льгота; надбавка; премия» и в результате использования различными лицами в сфере торговли, банковской, финансовой, страховой деятельности воспринимается как прямая характеристика услуг, предполагающих получение бонуса – вознаграждения, премии, скидки, компенсации и т.п., предоставляемых потребителю тех или иных товаров и услуг), исключается из правовой охраны, что подтверждается сложившейся практикой экспертизы (в частности, слово «BONUS» исключено из правовой охраны в товарных знаках по свидетельствам №272324, №324707, №330778, №330777, №310344 и международной регистрации №1000177);

- у сравниваемых словосочетаний «AVANGARD bonus», «GARANTI BONUS», «BONUS NET» отсутствует подобие заложенных понятий и идей (в оспариваемом товарном знаке основным индивидуализирующим элементом является слова «AVANGARD», представляющий собой транслитерацию буквами латинского алфавита слова «Авангард» - термин, обозначающий часть войск,

выдвинутых вперед, или совокупность многообразных новаторских движений и направлений, см. <http://slovari.yandex.ru>; обозначение «GARANTI BONUS», в котором слово «GARANTI» в переводе с французского означает «гарантированный, кредитор по договору поручительства», в целом может быть воспринято как «гарантированный бонус» или «бонус кредитора по договору поручительства»; обозначение «BONUS NET» в силу смыслового значения слова «NET» (в переводе с английского «сеть»), воспринимается как «бонусная сеть»), логическое ударение в сравниваемых обозначениях падает на разные слова («AVANGARD», «GARANTI», «NET»), в связи с чем можно сделать вывод об отсутствии у них сходства в семантическом отношении;

- оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки не являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, поскольку отличаются составом звуков, в частности, начальным словом, на котором акцентируется внимание при звуковом воспроизведении обозначений;

- сравниваемые обозначения отличаются в графическом отношении, так как производят разное зрительное впечатление, обусловленное их шрифтовым исполнением, порядком расположения слов (разные начальные слова), а также наличием в противопоставленном знаке «BONUS NET» по международной регистрации №931921 изобразительного элемента и цветового сочетания;

- несмотря на однородность части товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана сравниваемым знакам, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров и услуг одному производителю, поскольку данные знаки не являются сходными.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №459327.

К отзыву приложены следующие материалы:

- распечатка публикации товарного знака по свидетельству №459327 [1];
- копии публикаций международных регистраций №907732 и 931921 [2];

- копия решения о предоставлении охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №907732 [3];
- копия публикации об ограничении перечня знака по международной регистрации №931921 [4];
- копии публикаций из сети Интернет о бонусных программах [5];
- копии публикаций из сети Интернет о предложениях бонусов и бонусных программ [6]
- товарные знаки правообладателя (со словесным элементом «АВАНГАРД» / «AVANGARD») [7].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.11.2010) правовая база для оценки его охраноспособности 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 Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила).

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.

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 положениями пункта 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями; с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в).

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 пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «AVANGARD bonus», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «AVANGARD» выполнено прописными буквами, «bonus» - строчными. Слово «bonus» указано в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «GARANTI BONUS» [1] по международной регистрации №907732, зарегистрированный в Международном бюро ВОИС 02.10.2006, является словесным, выполнен стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита. Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации только в отношении товаров 09 класса МКТУ «банковские карточки».

Противопоставленный комбинированный знак [2] по международной регистрации №931921, зарегистрированный в Международном бюро ВОИС 19.12.2006, включает словесные элементы «BONUS NET», выполненные строчными буквами латинского алфавита жирным шрифтом, причем слово «BONUS» в зеленом цвете, а «NET» - в белом. Слово «NET» расположено на фоне ярко рыжего пятна.

Знаку предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, в частности, в отношении товаров и услуг 09, 36 классов МКТУ.

Анализ оспариваемого товарного знака «AVANGARD bonus» и противопоставленных знаков по международным регистрациям №931921 и №907732 показал следующее.

В оспариваемом товарном знаке основным индивидуализирующим элементом является слово «AVANGARD», которое представляет собой транслитерацию буквами латинского алфавита семантически значимого слова «Авангард» (Авангард – 1. часть войск (или флота), находящаяся впереди главных сил; 2. передовая, ведущая часть какой-нибудь общественной группы, класса, см. Толковый словарь иностранных слов, <http://slovari.yandex.ru>), является отличительной частью фирменного наименования правообладателя и положен в основу принадлежащих ему товарных знаков по свидетельствам №131531 («АВАНГАРД БАНК»), №336610 («avangard.ru»), №340616 («АВАНГАРД ЭКСПРЕСС»), №340616 («AVANGARD miles»), №459327 («AVANGARD bonus»). В свою очередь словесный элемент «bonus», в оспариваемом товарном знаке исключенный из самостоятельной правовой охраны, в силу смыслового значения (Бонус (от латинского bonus – добрый, хороший) – 1. дополнительное вознаграждение, премия; 2. дополнительная скидка, предоставляемая продавцом в соответствии с условиями сделки или отдельного соглашения, см. там же) является общеупотребимым словом, характеризующим услуги 36 класса МКТУ. В этой связи внимание потребителя при восприятии оспариваемого товарного знака акцентируется именно на слове «AVANGARD», занимающем доминирующее положение в знаке.

Что касается противопоставленных знаков «BONUS NET» и «GARANTI BONUS», то в них элемент «BONUS» хоть и не исключен из самостоятельной правовой охраны, но является слабым элементом, поскольку широко используется различными лицами для характеристики соответствующих товаров и услуг, указания на возможность получения бонуса в виде дополнительного вознаграждения, премии, скидки, компенсации или подарка.

Обозначения «BONUS NET» и «GARANTI BONUS» выполнены в одну строку, входящие в их состав слова являются лексическими единицами одного и того же иностранного (английского, французского) языка, имеют грамматическую и семантическую связь и образуют словосочетания с определенным смыслом, отличающимся от смыслового значения составляющих их отдельных слов, – «премиальная сеть» («BONUS NET» в переводе с английского языка, см. <http://slovari.yandex.ru>) и «гарантированная премия» («GARANTI BONUS» в переводе с французского языка, см. там же).

Исходя из указанного, коллегия Палаты по патентным спорам находит довод лица, подавшего возражение, о доминировании в сравниваемых знаках слова «BONUS» неубедительным.

Вместе с тем, сравниваемые обозначения «AVANGARD bonus» / «BONUS NET» / «GARANTI BONUS», содержащие указанное слово «BONUS», в целом порождают разные смысловые образы, что обуславливает вывод об отсутствии сходства у оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков по семантическому критерию сходства обозначений.

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений «AVANGARD bonus» – «GARANTI BONUS» – «BONUS NET» по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений показал, что они различаются составом звуков, в частности, начальными словами («AVANGARD» – «GARANTI» – «BONUS»), на которых прежде всего акцентируется внимание потребителя при восприятии на слух знаков в целом, что обуславливает вывод об отсутствии фонетического сходства у сравниваемых знаков.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак по международной регистрации №931921 производят разное общее зрительное впечатление в силу отличия цветового и шрифтового исполнения словесных элементов, разного порядка их расположения в обозначениях (в оспариваемом товарном знаке начальное положение в словосочетании занимает слово «AVANGARD», а в противопоставленном знаке – слово «BONUS»), а также ввиду наличия в составе противопоставленного знака изобразительного элемента.

Что касается сравниваемых обозначений «AVANGARD bonus» и «GARANTI BONUS» то, несмотря на их исполнение стандартными шрифтами одного алфавита, они, тем не менее, производят различное впечатление в графическом отношении, поскольку начальные слова («AVANGARD» – «GARANTI»), на которых акцентируется внимание, выполнены с использованием визуально отличающихся графем.

Установленные выше семантические, фонетические и графические отличия сравниваемых обозначений обуславливают вывод об отсутствии их сходства.

Услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары и услуги 09 и 36 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, либо идентичны, либо относятся к одной и той же сфере деятельности в области финансов и банковских услуг.

Однако, ввиду того, что сравниваемые знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных товаров и услуг одному производителю.

В связи с вышеизложенным доводы возражения от 11.07.2012 о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №459327 в отношении услуг 36 класса МКТУ была предоставлена в нарушение положений, предусмотренных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, являются необоснованными.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения от 11.07.2012, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №459327.