

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, рассмотрела возражение от 17.05.2012, поданное компанией «ТЮРКИЙЕ ГАРАНТИ БАНКАСИ АНОНИМ ШИРКЕТИ», Турция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 447800, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2010738393 с приоритетом от 29.11.2010 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.11.2011 за № 447800 в отношении товаров 09, 16 и услуг 36 классов МКТУ на имя Акционерного Коммерческого банка «АВАНГАРД» – открытого акционерного общества, Москва (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано словесное обозначение «Air bonus», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.05.2012 было выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является правообладателем знака «bonus net» по международной регистрации № 931921 и знака «GARANTI

BONUS» по международной регистрации № 907732, правовая охрана которым была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ;

- 2) оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ со знаками по международным регистрациям №№ 931921 и 907732, зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранний приоритет;
- 3) оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки являются сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства сравниваемых обозначений, так как в их составе доминирует слово «bonus», означающее «дополнительное вознаграждение, надбавка к выплате, премия»;
- 4) оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки являются сходными по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они выполнены шрифтом, близким к стандартному;
- 5) товары 09 и услуги 36 классов МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 09 и услуги 36 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, совпадают либо относятся к банковской сфере, то есть являются однородными.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении всех товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией от 24.07.2012 и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.08.2012, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки представляют собой словосочетания, в которых слово «bonus» не является доминирующим, так как по своему смысловому значению и в результате использования различными производителями оно вошло в обиход в сфере торговых, банковских, финансовых, страховых и иных услуг в качестве их характеристики, указания на возможность получения бонуса, то есть дополнительного вознаграждения, премии, скидки, компенсации, подарка, то есть само по себе не способно нести основную индивидуализирующую нагрузку в данных знаках и является «слабым»;
- 2) сравниваемые словосочетания «Air bonus», «bonus net» и «GARANTI BONUS» являются неделимыми и имеют в целом разные определенные смысловые значения, которые отличаются от смысловых значений образующих их отдельных слов, – «воздушная премия», «бонусная сеть» (в переводе с английского языка) и «гарантированный бонус» (в переводе с французского языка), что обуславливает отсутствие сходства у оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков по семантическому критерию сходства обозначений;
- 3) оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки не являются сходными по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они отличаются составом звуков, в частности, начальным словом, на котором прежде всего акцентируется внимание;
- 4) оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки не являются сходными по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений, так как они производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное шрифтовым исполнением и порядком расположения слов (разные начальные слова), а также наличием в противопоставленном знаке по международной

регистрации № 931921 изобразительного элемента и цветового сочетания;

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

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

К отзыву правообладателем были приложены распечатки сведений об оспариваемом товарном знаке и противопоставленных знаках, информация из словарей и сведения из Интернета [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

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 от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и 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 пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Возражение от 17.05.2012 мотивировано несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. В нем указано, что данный товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ со знаками по международным регистрациям №№ 931921 и 907732, зарегистрированными на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранний приоритет.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «Air bonus», выполненное в одну строку стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, первая из которых является заглавной, а остальные – строчными.

Следует отметить, что указанные слова являются лексическими единицами английского языка, и в силу наличия между ними грамматической и семантической связи они образуют единое (неделимое) словосочетание с определенным смысловым значением, отличающимся от смыслового значения составляющих его отдельных слов, – означает «воздушная премия» (см. Онлайн-переводчик «PROMT» – <http://www.translate.ru>).

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку с приоритетом от 29.11.2010 была предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 931921 с приоритетом от 19.12.2006 представляет собой комбинированное обозначение со словесным элементом «bonus net», выполненным в одну строку оригинальным жирным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что указанное словосочетание в переводе с английского языка означает «премиальная сеть» (см. там же).

Правовая охрана данному знаку была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 907732 с приоритетом от 02.10.2006 представляет собой словесное обозначение «GARANTI BONUS», выполненное в одну строку стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Следует отметить, что указанное словосочетание в переводе с французского языка означает «гарантированная премия» (см. там же).

Правовая охрана данному знаку была предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков («Air bonus» – «bonus net» – «GARANTI BONUS») по фонетическому критерию сходства сравниваемых обозначений показал, что они различаются количеством слогов (4 слога – 3 слога – 5 слогов) и составом звуков, в частности, начальными словами («Air» – «bonus» – «GARANTI»), на которых прежде всего акцентируется внимание при восприятии на слух этих знаков в целом. Указанное обуславливает вывод об отсутствии фонетического сходства у сравниваемых знаков.

Оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак по международной регистрации № 931921 производят разное общее зрительное впечатление, обусловленное разным цветовым и шрифтовым исполнением и порядком

расположения слов (в оспариваемом товарном знаке начальное положение в словосочетании занимает слово «Air» с заглавной буквой, а в противопоставленном знаке – слово «bonus»), а также наличием в составе противопоставленного знака изобразительного элемента.

Различие у оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака по международной регистрации № 907732 по графическому критерию сходства сравниваемых обозначений заключается в том, что они представляют собой словосочетания, которые имеют разные начальные слова («Air» – «GARANTI»), на которых прежде всего акцентируется внимание при визуальном восприятии данных знаков в целом.

Вместе с тем, следует отметить и то, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки исполнены буквами одного и того же (латинского) алфавита, но данное обстоятельство имеет второстепенное значение при сравнительном анализе этих знаков в целом и, следовательно, не позволяет признать их сходными.

Словосочетания «Air bonus», «bonus net» и «GARANTI BONUS», как было отмечено выше, выполнены в сравниваемых знаках в одну строку и имеют между словами, являющимися лексическими единицами одного и того же иностранного (английского, французского) языка, грамматическую и семантическую связь, в силу чего они являются неделимыми словосочетаниями с разными определенными смысловыми значениями, отличающимися от смыслового значения составляющих их отдельных слов, – «воздушная премия», «премиальная сеть» (в переводе с английского языка) и «гарантированная премия» (в переводе с французского языка) соответственно.

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

Тем более, что оно само по себе является «слабым», не способным нести основную индивидуализирующую нагрузку в знаках при индивидуализации соответствующих товаров и услуг, так как широко используется различными

лицами для их характеристики, указания на возможность получения бонуса в виде дополнительного вознаграждения, премии, скидки, компенсации или подарка [1].

Вместе с тем, сравниваемые неделимые словосочетания, содержащие указанное слово, в целом порождают разные смысловые образы, что обуславливает вывод об отсутствии сходства у оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков по семантическому критерию сходства обозначений.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки не являются сходными.

Все товары 09 и услуги 36 классов МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и товары 09 и услуги 36 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки, совпадают, соотносятся как вид-род либо относятся к одной и той же родовой группе (магнитные карты; услуги в сфере финансов, страхования или недвижимости), то есть являются однородными.

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

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленные знаки по международным регистрациям №№ 931921 и 907732 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров и услуг.

Указанное обуславливает вывод об отсутствии у коллегии Палаты по патентным спорам оснований для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, необходимо отметить и то, что коллегия Палаты по патентным спорам не располагает документами, которые свидетельствовали бы о наличии какого-либо конфликта интересов у лица, подавшего возражение, и правообладателя на рынке соответствующих товаров и услуг по поводу оспариваемого товарного знака.

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

отказать в удовлетворении возражения от 17.05.2012 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 447800.