

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 28.01.2016 возражение компании Türkiye Garanti Bankası Anonim Şirketi, Турция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 548827, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 548827 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 23.07.2015 по заявке № 2013730133 с приоритетом от 02.09.2013 в отношении услуг 36 класса МКТУ на имя Акционерного коммерческого нефтяного инвестиционно-промышленного банка – закрытое акционерное общество (ЗАО «Нефтепромбанк»), Российская Федерация (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было



Нефтепромбанк

Гарантии сильного банка

зарегистрировано комбинированное обозначение со словесными элементами «Нефтепромбанк» и «Гарантии сильного банка», выполненными буквами русского алфавита.

В поступившем 28.01.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении



однородных услуг 36 класса МКТУ со знаком по международной регистрации № 898141, охраняемым на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет, в силу сходства входящих в их состав слов «Гарантии» и «Garanti».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 14.04.2016, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что сравниваемые знаки не являются сходными, так как они не содержат в своем составе никаких тождественных или сходных словесных либо изобразительных элементов, но производят совершенно разное общее зрительное впечатление, обусловленное разными композиционными решениями, разным цветовым исполнением, разной внешней формой изобразительных элементов, разным количеством слов и букв и разным составом букв (выполнены буквами разных алфавитов), а также отличаются количеством слогов и звуков и составом звуков, имеют разные смысловые значения в силу того, что слово «гарантии» в оспариваемом товарном знаке является неотъемлемой частью единого словосочетания «Гарантии сильного банка», причем не занимающего доминирующего положения в знаке, так как доминирующим в нем элементом является слово «Нефтепромбанк», воспроизводящее отличительную часть сокращенного фирменного наименования правообладателя.

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

К отзыву правообладателем были приложены его учредительные документы, лицензии на осуществление банковских операций и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениям о нем [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (02.09.2013) 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 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил 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 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение  , доминирующее положение в котором занимает выполненный стандартным жирным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «Нефтепромбанк», так как он запоминается легче, чем изобразительный элемент. При этом единое (неделимое) словосочетание «Гарантии сильного банка» выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита меньшего размера, причем в силу своего смыслового значения оно является «слабым» словесным элементом, не способным самостоятельно индивидуализировать соответствующие услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 898141 с приоритетом от 24.04.2006 представляет собой комбинированное обозначение



, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «Garanti», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Данный знак охраняется на территории Российской Федерации на имя лица, подавшего возражение, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного знака показал, что они не содержат в своем составе каких-либо тождественных или сходных словесных либо изобразительных элементов, причем доминирующие в них словесные элементы («Нефтепромбанк» – «Garanti»), несущие в данных знаках основную индивидуализирующую нагрузку, кардинально отличаются своей фонетической и визуальной длиной и имеют абсолютно разный состав звуков и букв, выполнены буквами разных алфавитов, а также отличаются своим цветовым и шрифтовым исполнением.

Слово «Нефтепромбанк» является фантазийным, не обладающим определенным смысловым значением, которое было бы зафиксировано в каких-либо словарях, но воспроизводит, согласно документам [1], отличительную часть сокращенного фирменного наименования правообладателя (ЗАО «Нефтепромбанк»), занимающегося, собственно, банковской деятельностью, то есть ассоциируется исключительно с правообладателем.

В свою очередь, слово «Garanti» в переводе с турецкого языка означает «гарантия» (см. Интернет-портал «Словари и энциклопедии на Академике: Переводы» – <http://translate.academic.ru>), однако данный иностранный язык не является распространенным в России и не относится к основным европейским языкам. В силу данного обстоятельства указанное слово в составе противопоставленного знака воспринимается российскими потребителями исключительно в качестве обозначения, воспроизводящего отличительную часть фирменного наименования лица, подавшего возражение (Türkiye Garanti Bankasi Anonim Sirketi).

При этом входящие в сравниваемые знаки изобразительные элементы существенно различаются своей внешней формой, цветовым исполнением,

характером и смысловым значением (стилизованная под изображение каплей нефти композиция из геометрических фигур – стилизованное изображение лепестков цветка).

Кроме того, оспариваемый товарный знак содержит в своем составе словосочетание «Гарантии сильного банка», в которое действительно входит слово «гарантии». Однако следует отметить, что все слова в данном словосочетании грамматически и семантически взаимосвязаны между собой и, следовательно, являются неотъемлемой частью единого (неделимого) словосочетания, имеющего определенное смысловое значение, отличающееся от смысловых значений составляющих его отдельных слов. К тому же данное словосочетание не занимает доминирующего положения в оспариваемом товарном знаке, не способно самостоятельно нести индивидуализирующую нагрузку, будучи «слабым» элементом, и выполнено буквами русского алфавита, ввиду чего оно никак не может ассоциироваться со словом «Garanti», доминирующим в противопоставленном знаке и выполненным буквами иного (латинского) алфавита.

Изложенные выше обстоятельства обуславливают то, что сравниваемые знаки производят совершенно разное общее зрительное впечатление, а также отличаются по фонетическому критерию (количеством слов, слогов и звуков и составом звуков) и по семантическому критерию сходства сравниваемых обозначений (ассоциируются исключительно с фирменными наименованиями, соответственно, правообладателя и лица, подавшего возражение), поэтому они никак не ассоциируются друг с другом в целом, то есть не являются сходными.

Услуги 36 класса МКТУ, относящиеся к сфере финансов, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный знак, соотносятся как вид-род либо относятся к одной и той же родовой группе (финансовые услуги), то есть являются однородными.

Однако, ввиду того, что сравниваемые знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления о принадлежности данных однородных услуг, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

К тому же перечень услуг оспариваемой регистрации товарного знака содержит еще и услуги, относящиеся к сфере недвижимости, которые не являются однородными финансовым услугам, для которых охраняется противопоставленный знак, так как они относятся к совершенно разным родовым группам и отличаются своим назначением.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный знак по международной регистрации № 898141 не являются сходными до степени смешения в отношении услуг 36 класса МКТУ. Указанное обстоятельство позволяет сделать вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.01.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 548827.