

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 13.05.2013, поданное Закрытым акционерным обществом «Банк Русский Стандарт», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2011728128, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011728128 с приоритетом от 30.08.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено обозначение, состоящее из букв «RSB» и знака «+», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Роспатентом 30.01.2013 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного в отношении всех услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ по причине его несоответствия требованиям пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение не обладает различительной способностью, поскольку состоит из трех согласных букв, не образующих слово и не имеющих характерного графического исполнения, и знака «+».

Кроме того, в заключении также указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком «RSB» по международной регистрации №1017518 с приоритетом от 04.08.2009, правовая охрана которому на территории Российской Федерации предоставлена в отношении части однородных услуг 35 класса МКТУ на имя RSB BARRAGANES GRUPO, S.L., Avda. Mediterraneo, 10 Onda E-12200 Castellón (Испания).

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 13.05.2013 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- по мнению заявителя, заявленное обозначение приобрело различительную способность, поскольку:

- заявитель является основанным в 1993 году ведущим частным банком России;
- буквенное обозначение «RSB» представляет собой сокращенное наименование заявителя на английском языке

- заявитель в 2005 году зарегистрировал доменное имя www.rsb.ru. Указанный сайт активно используется заявителем для продвижения своих услуг;

- «RSB+» - это система, подключаясь к которой, торговая организация, заключившая с заявителем договор эквайринга, может настроить POS-терминал таким образом, чтобы самостоятельно запускать маркетинговые программы для клиентов, оплачивающих покупки по картам;

- через интерфейс «RSB+» можно самостоятельно запускать или приостанавливать программы любого уровня, как для всей сети, так и для отдельного магазина, или же отдельного кассового узла, получать отчеты в режиме реального времени, отслеживать эффективность той или иной программы;

- на имя заявителя зарегистрирована серия товарных знаков с элементом «RSB+» по свидетельствам №473421, №462093, №471235;

- у заявителя сформировался большой круг российских партнеров (отели «Шератон Палас», «Золотое яблоко», «Балчуг Kempinski», сети ресторанов «Планета Суши», «Бочка», «Шеш-Беш», сети салонов связи «МТС», «Мегафон», «Евросеть», сетевые магазины, туроператоры, транспортные компании, страховые компании и т.д.).

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке №2011728128 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36, 38, 42 классов МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ: «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; изучение общественного мнения; изучение рынка; организация подписки на газеты для третьих лиц; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; репродуцирование документов; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; фотокопирование».

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие документы:

- копии договоров об организации электронного документооборота от 01.06.2011, №4 от 06.07.2011, №13 от 24.06.2011, №9 от 20.07.2011, от 23.08.2011, №11 от 23.07.2011, №5 от 11.07.2011 [1].

Изучив материалы дела и заслушав лицо, участвующее в рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (30.08.2011) поступления заявки №2011728128 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 за №4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, являющихся общепринятыми символами и терминами; характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые

элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения. Положения, предусмотренные пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, а также состоящие только из элементов характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

Положениями пункта 2.3 Правил установлено, что к доказательствам приобретения обозначением различительной способности относятся, в частности, сведения о длительности и интенсивности его использования и так далее. Доказательства приобретения обозначением различительной способности предоставляются заявителем.

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.

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.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: наличие близких и совпадающих звуков, близость звуков, составляющих обозначения, расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу, наличие совпадающих слогов и их расположение, число слогов в обозначениях, место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений, близость состава гласных, близость состава согласных, характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое, ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение, состоящее из букв «RSB» и знака «+», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Регистрация товарного знака испрашивается в отношении всех услуг 36, 38, 42 классов МКТУ и части услуг 35 класса МКТУ: «абонирование

телекоммуникационных услуг для третьих лиц; изучение общественного мнения; изучение рынка; организация подписки на газеты для третьих лиц; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; репродуцирование документов; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; фотокопирование».

Противопоставленный знак по международной регистрации №1017518 представляет собой комбинированное обозначение, включающее в свой состав прямоугольную рамку с окантовкой, в центре которой расположен буквенный элемент «RSB», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации предоставлена в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ: «advertising; business management; business administration; office functions; retail services in stores and via global computer networks for all types of industrial machinery, as well as parts thereof, components, replacement parts and accessories thereof, as well as all types of industrial supplies; franchise-issuing services (реклама; управление предприятием; управление администрированием бизнеса; офисная служба; услуги розничной торговли в магазинах, так и через глобальные компьютерные сети для всех видов промышленного оборудования, а также их части, компоненты, запасные части и аксессуары, а также все виды промышленного сырья; франчайзинг-предоставление услуг)».

При сравнительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака по международной регистрации №1017518 было установлено, что они являются сходными до степени смешения для однородных услуг 35 класса МКТУ, что заявителем не оспаривается.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 30.01.2013 вывод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг, является обоснованным.

Однако, принимая во внимание, что заявителем ограничен объем притязаний услугами 35 класса МКТУ: «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих

лиц; изучение общественного мнения; изучение рынка; организация подписки на газеты для третьих лиц; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; репродуцирование документов; услуги в области общественных отношений; услуги по переезду предприятий; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; фотокопирование», знак по международной регистрации №1017518 больше не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении уточненного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение не обладает различительной способностью в отношении заявленных услуг, поскольку один из его элементов представляет собой буквы «RSB», не имеющие словесного характера, а другой – знак «+». Заявленное обозначение выполнено стандартным шрифтом без каких-либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения.

Довод, изложенный в решении Роспатента от 30.01.2013, о том, что заявленное обозначение само по себе не обладает различительной способностью на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, заявителем не оспаривается.

Вместе с тем, заявителем представлен ряд договоров [1], свидетельствующих о том, что им оказывались услуги по организации документооборота и эквайринга физическим и юридическим лицам. Кроме того, по сведениям сайта www.whois.ru доменное имя www.rsb.ru зарегистрировано на имя заявителя 23.11.2005 г. и широко используется заявителем. Также заявитель является обладателем исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №473421, №462093, №471235 правовая охрана которым предоставлена в отношении услуг 36, 42 классов МКТУ, в состав которых входит элемент «RSB».

Согласно словарно-справочным материалам эквайринг (англ. acquiring) — деятельность кредитной организации, включающая расчеты с предприятиями торговли и сервиса по операциям, совершаемым с использованием банковских карт.

Учитывая изложенное, с учетом представленных документов заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении услуг 36 класса МКТУ, а именно: «агентства кредитные; выпуск кредитных карточек; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; услуги банковские».

В отношении остальной части услуг 36 класса МКТУ, всех услуг 35, 38, 42 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано, поскольку заявитель не представил документы, подтверждающие приобретение обозначением различительной способности в отношении вышеуказанных услуг.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 13.05.2013, отменить решение Роспатента от 30.01.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011728128.