

**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 17.07.2019 возражение Публичного акционерного общества «Сбербанк России», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017740854 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2017740854 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 03.10.2017 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 01 – 45 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «Сбер», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 19.03.2019 о государственной регистрации товарного знака. Отказ в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части приведенных в заявке товаров 03, 05, 06, 07, 14, 17, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 31 и услуг 37, 41, 42, 45 классов МКТУ, а именно: товаров 03 класса МКТУ «препараты для отбеливания и прочие вещества для стирки; препараты для чистки, полирования, обезжиривания и абразивной обработки; парфюмерные изделия; эфирные масла; косметика; лосьоны для волос; зубные порошки», товаров 05 класса МКТУ «детское питание; пластыри, перевязочные материалы; материалы для пломбирования зубов и изготовления зубных слепков; дезинфицирующие средства; препараты для уничтожения вредных животных; фунгициды,

гербициды», товаров 06 класса МКТУ «обычные металлы и их сплавы, руды; металлические строительные материалы; передвижные металлические конструкции и сооружения; металлические тросы и проволока, неэлектрические; сейфы», товаров 07 класса МКТУ «машины и станки; двигатели (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); соединения и элементы передач (за исключением предназначенных для наземных транспортных средств); сельскохозяйственные орудия, иные, чем орудия с ручным управлением; инкубаторы»; товаров 14 класса МКТУ «благородные металлы и их сплавы; ювелирные изделия; бижутерия; часы и хронометрические приборы», товаров 17 класса МКТУ «каучук; резина; гуттаперча; асбест; материалы для конопачения, уплотнения и изоляции; гибкие трубы неметаллические», товаров 20 класса МКТУ «мебель», товаров 21 класса МКТУ «расчески и губки; щетки, за исключением кистей; материалы для щеточных изделий; материал для чистки и уборки; необработанное или частично обработанное стекло, за исключением строительного стекла», товаров 22 класса МКТУ «канаты, веревки, бечевки; сети; палатки, навесы», товаров 26 класса МКТУ «кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты; пуговицы, кнопки, крючки и блочки, булавки и иглы; искусственные цветы», товаров 28 класса МКТУ «игры, игрушки; гимнастические и спортивные товары; елочные украшения», товаров 30 класса МКТУ «кофе, чай, какао и заменители кофе; рис; тапиока (маниока) и саго; мука и зерновые продукты; хлебобулочные изделия, кондитерские изделия; мороженое; сахар, мед, сироп из патоки; дрожжи, пекарные порошки; соль; горчица; уксус, приправы; пряности», товаров 31 класса МКТУ «живые растения и цветы; живые животные; солод», услуг 37 класса МКТУ «строительство; ремонт, в том числе автомобилей; установка оборудования», услуг 41 класса МКТУ «воспитание; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; издание книг; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]», услуг 42 класса МКТУ «научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; услуги по промышленному анализу и научным

исследованиям; дизайн художественный; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; размещение веб-сайтов» и услуг 45 класса МКТУ «услуги юридические; персональные и социальные услуги, оказываемые другим для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц, включенные в 45 класс», а также всех приведенных в заявке товаров 01, 02, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 23, 25, 27, 29, 32, 33, 34 и услуг 35, 36, 38, 39, 40, 43, 44 классов МКТУ, мотивирован в заключении по результатам экспертизы несоответствием данного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса для этих товаров и услуг.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении указанной части товаров и услуг, для которых, согласно данному заключению, было отказано в регистрации товарного знака, будет противоречить общественным интересам, так как заявитель уже обладает исключительным правом на тождественный товарный знак «СБЕР» по свидетельству № 433395 для соответствующих товаров и услуг.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.07.2019 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.03.2019.

Доводы возражения сводятся к тому, что заявленное обозначение и принадлежащий заявителю противопоставленный товарный знак не являются тождественными, так как они отличаются использованием в них заглавных и строчных букв, то есть не совпадают во всех элементах.

В возражении утверждается, что в законодательстве отсутствуют какие-либо нормы права, запрещающие регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя обозначения, тождественного с принадлежащим тому же лицу товарным знаком, а также указано на то, что заявителем было подано заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, а именно в связи с его шрифтовым и цветовым исполнением.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке товаров и услуг.

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

С учетом даты подачи заявки (03.10.2017) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя Кодекс.

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

В соответствии со статьей 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Заявленное словесное обозначение «Сбер» и указанный выше противопоставленный словесный товарный знак «СБЕР», соответственно, заявленное и охраняемое на имя одного и того же лица – заявителя, представляют собой тождественные слова, имеющие идентичные составы звуков и букв русского алфавита.

При этом отмечаются лишь крайне незначительные особенности в их графическом (шрифтовом) исполнении, которые, однако, не являются зрительно

активными, поскольку их влияние на запоминание знака крайне мало, что позволяет признать сравниваемые знаки, с точки зрения их индивидуализирующей функции, как тождественные.

Так, заявленное обозначение «Сбер» выполнено стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита, а уже охраняемый на имя заявителя товарный знак «СБЕР» по свидетельству № 433395 – стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, но все их шрифтовые единицы относятся именно к стандартному шрифту одной и той же гарнитуре, а их соответствующие отличия, связанные с использованием заглавных либо строчных букв, никак не являются существенными для восприятия сравниваемых знаков потребителями.

Исходя из этого обстоятельства, коллегия полагает, что заявитель уже обладает исключительным правом на указанное слово, как средство индивидуализации соответствующих определенных товаров и услуг, которые приведены в перечнях товаров и услуг рассматриваемой заявки и противопоставленной регистрации товарного знака и для которых, согласно заключению по результатам экспертизы, было отказано в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. В этой связи следует отметить, что тождество соответствующих товаров и услуг заявителем в возражении никак не оспаривается, что позволяет не проводить их анализ на соответствие данному критерию.

Отсюда следует, что заявленное обозначение, предназначенное для сопровождения в гражданском обороте вышеуказанных идентичных товаров и услуг, уже признано объектом исключительных прав, что удостоверяется свидетельством № 433395.

При этом повторное предоставление исключительных прав на тот же самый объем правовой охраны противоречит самому характеру признания права, поскольку для наделения носителя какими-либо правами достаточно только одной фиксации соответствующего правового факта. Так, свидетельство на товарный знак, в соответствии со статьей 1481 Кодекса, удостоверяет исключительное право

владельца на товарный знак в отношении определенных товаров, указанных в свидетельстве, то есть исключительное право удостоверяется только одним документом.

К тому же, товарный знак относится к средствам индивидуализации и является нематериальным объектом (пункт 2 статьи 132 Кодекса). В отличие от материального объекта нематериальный объект может использоваться неограниченным кругом лиц. Препятствием для такого использования может быть только право ограничения, установленное Кодексом. Так, в частности, статья 1477 Кодекса установила исключительное право правообладателя на использование товарного знака, являющееся абсолютным по своему характеру. Абсолютный характер этого права состоит в том, что оно действует против любого лица, желающего пользоваться данным или сходным знаком для маркировки товаров того же рода. При этом правомочие владения исключительным правом на товарный знак обременено необходимостью его использования в гражданском обороте. В противном случае заинтересованное лицо вправе поставить вопрос о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием согласно положениям статьи 1486 Кодекса.

Отсюда следует, что многократная фиксация одного и того же факта (многократное признание исключительных прав на один и тот же объект) способна привести к возникновению у третьих лиц неопределенности относительно правового статуса объекта исключительных прав (каким документом он подтверждается) и к затруднению реализации ими своих прав и обязанностей по отношению к признанному исключительному праву, в частности, к недопониманию времени действия права.

Относительно отмеченных в возражении прецедентов регистрации товарных знаков необходимо отметить то, что административный прецедент не является источником права в российской правовой системе. Каждый знак индивидуален, и возможность его регистрации рассматривается отдельно в зависимости от каждого конкретного случая.

Таким образом, коллегия усматривает, что предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг, идентичных (совпадающих) с соответствующими товарами и услугами противопоставленной регистрации товарного знака, уже охраняемого на имя заявителя, будет противоречить общественным интересам, то есть требованиям подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода возражения о том, что заявителем было подано заявление о внесении изменений в заявленное обозначение, а именно в связи с его шрифтовым и цветовым исполнением, то следует отметить, что согласно уведомлению от 28.12.2018, направленному ему федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, было отказано в удовлетворении соответствующего ходатайства в соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса, поскольку изменение изначально указанного в заявке цветового сочетания данного обозначения привело бы к изменению его восприятия в целом.

В этой связи следует отметить, что отказ в осуществлении вышеуказанного юридически значимого действия не был оспорен заявителем в установленном законодательством порядке. В свою очередь, положениями пункта 1 статьи 1500 Кодекса, на основании которого заявителем оспаривается соответствующее решение Роспатента по заявке на товарный знак, не предусматривается возможность оспаривания вышеупомянутого действия федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности путем подачи возражения, то есть указанное действие не подлежит пересмотру в рамках данного дела и, следовательно, никак не анализируется коллегией.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.07.2019, оставить в силе решение Роспатента от 19.03.2019.**