

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам (далее – Правила ППС), утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 15.05.2009, поданное компанией ТЮРКИЙЕ ГАРАНТИ БАНКАСИ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Турция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 366162, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 06.09.2007 по свидетельству № 366162 произведена 01.12.2008 на имя ЗАО МКБ «Москомприватбанк», Москва (далее – правообладатель), в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Бонус» и «плюс», выполненными буквами русского алфавита в две строки и расположенными под углом. Слово «Бонус» выполнено оригинальным шрифтом буквами черного цвета, слово «плюс» – заглавными наклонными буквами красного цвета. В букву «Б» вписано изображение клубники в бело-красном цветовом сочетании с зеленой веточкой. Вся композиция заключена в прямоугольную рамку со скругленными углами черного цвета.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.05.2009, выражена просьба лица, подавшего возражение, о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 366162 недействительным в отношении всех услуг 36 класса МКТУ на основании пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.1992 № 3520-1, с изменениями и дополнениями, внесенными

Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон).

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака по свидетельству № 366162 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ со знаком по международной регистрации № 931921, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение.

Доводы лица, подавшего возражение, о сходстве товарного знака по свидетельству № 366162 и знака по международной регистрации № 931921 сводятся к следующему:

- на Российскую Федерацию распространяется действие правовой охраны знака по международной регистрации № 931921;
- товарный знак по свидетельству № 366162 является сходным до степени смешения со знаком по международной регистрации № 931921;
- сравниваемые знаки содержат идентичные с точки зрения фонетики слова «Бонус» и «bonus», которые имеют один и тот же смысл, а именно, дополнительное вознаграждение, надбавка к выплате, премия;
- фонетическое и смысловое сходство доминирующих элементов позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения;
- знак по международной регистрации № 931921 зарегистрирован в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 38 и 42 классов МКТУ, а товарный знак по свидетельству № 366162 зарегистрирован для услуг 35 и 36 классов МКТУ;
- услуги 36 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 366162, следует считать однородными услугам 36 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный знак.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, была выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 366162 недействительным для всех услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв на возражение от 15.05.2009, доводы которого сводятся к следующему:

- все словесные элементы сравниваемых знаков являются охраняемыми, поэтому сравнительный анализ должен включать всю совокупность словесных элементов;

- словосочетание «bonus net» в переводе с английского означает «бонусная сеть», словосочетание «Бонус плюс» имеет значение «дополнительный бонус»;

- семантическое сравнение словесных элементов сопоставляемых знаков позволяет сделать вывод об их несходстве по всем признакам семантического сходства;

- визуальное сравнение сопоставляемых знаков позволяет сделать вывод об их несходстве;

- сравнение звучания словесных частей сопоставляемых товарных знаков по всем признакам фонетического сходства позволяет сделать вывод об их фонетическом несходстве;

- при анализе сходства следует также учитывать, что каждый по отдельности словесный элемент сравниваемых знаков «Бонус», «плюс», «bonus», «net» с точки зрения охраноспособности является слабым;

- именно совокупность словесных элементов и наличие изобразительных элементов в сравниваемых знаках позволяет им выполнять индивидуализирующую функцию;

- различие между сравниваемыми товарными знаками увеличивается за счет несходства входящих в их состав изобразительных элементов;

- приведенный анализ позволяет сделать вывод об отсутствии сходства товарного знака по свидетельству № 366162 и знака по международной регистрации № 931921;

- основным акционером компании правообладателя оспариваемого товарного знака является украинский банк «ПРИВАТБАНК», на имя которого

на территории Украины зарегистрированы три товарных знака, включающие словесный элемент «Бонус»;

- благодаря интенсивному использованию оспариваемый товарный знак приобрел дополнительную различительную способность, которая позволяет отличать услуги правообладателя от услуг третьих лиц, в том числе возражающей стороны.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- сведения об акционерах ЗАО МКБ «Москомприватбанк» на 3 л. [1];
- свидетельства на товарные знаки, зарегистрированные на территории Украины на 9 л. [2];
- о дизайне банковских карт на 2 л. [3];
- информация о программе «Бонус +» в ЗАО МКБ «Москомприватбанк» на 20 л. [4];
- рекламные материалы на 122 л. [5].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными.

Правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 366162 включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента от 29.11.1995, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.1995, регистрационный № 989, с изменениями, утвержденными Приказом Роспатента от 19.12.1997, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 15.01.1998, регистрационный № 1453 (далее — Правила), в части, не противоречащей Закону.

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 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; 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) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил при определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 знак по свидетельству № 366162 является комбинированным и представляет собой обозначение со словесными элементами «Бонус» и «плюс», выполненными буквами русского алфавита в две строки и расположенными под углом. Слово «Бонус» выполнено оригинальным шрифтом буквами черного

цвета, слово «плюс» – заглавными наклонными буквами красного цвета. В букву «Б» вписано изображение клубники в бело-красном цветовом сочетании с зеленой веточкой. Вся композиция заключена в прямоугольную рамку со скругленными углами черного цвета. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 931921 является комбинированным и представляет собой словесные элементы «bonus» зеленого цвета и «net» белого цвета, выполненные прописными буквами латинского алфавита в одну строку. Слово «net» выполнено на фоне шара оранжевого цвета с нанесенным на него изображением блика. На территории Российской Федерации правовая охрана знаку по международной регистрации № 931921 предоставлена в отношении, в том числе, услуг 36 класса МКТУ.

Соотношение услуг 36 класса МКТУ, для которых зарегистрированы сравниваемые знаки, позволяет сделать вывод об их однородности, так как они относятся к одному роду/виду.

Анализ оспариваемого и противопоставленного знаков показал следующее.

В состав обоих знаков входит фонетически тождественные слова «Бонус» и «bonus», имеющие известную сходную семантику, а именно:

- bonus – награда, премия, приз (англ.); премия, премия автомобилисту за безупречное вождение (устанавливается страховой компанией) (франц.); бонус, танъема, добавочный дивиденд (итал.); биржевая премия, премия в биржевых сделках, прибыль, доля прибыли, бонус, скидка, бесплатная прибавка к крупной покупке, экспортная премия (немец.); хороший, добрый, благой, славный, дельный, умелый, искусный, доброкачественный, добротный, годный, удобный, подходящий, значительный, знатный, благородный, справедливый, честный (лат.) (<http://lingvo.yandex.ru>);

- бонус – (от лат. bonus – хороший) — дополнительное вознаграждение: премия, дополнительная скидка, добавочный дивиденд и т. п. (Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. А. Я. Сухарева. — М.: ИНФРА-М, 2007); дополнительное вознаграждение, поощрение, надбавка

к выплате, премия; дополнительная скидка со стоимости (цены) товара, предоставляемая продавцом в соответствии с условиями договора о купле-продаже или постоянным покупателям (Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007).

Вместе с тем при сравнении комбинированных обозначений следует учитывать, производят ли они в целом сходное впечатление, могут ли смешиваться потребителем. Кроме того, потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями о знаке, виденном ранее.

Оспариваемый товарный знак визуально значительно отличается от противопоставленного своим оригинальным композиционным построением. Яркое изображение клубники, вписанное в букву «Б», акцентирует на себе внимание и способствует возникновению ассоциативной связи товарного знака с услугами, предоставляемыми конкретным лицом (правообладателем). Кроме того, комбинирование словесных (при применении в написании различных алфавитов) и ярких, запоминающихся изобразительных (существенно отличающихся) элементов в обоих сравниваемых знаках усиливает их различие в целом, так как они вызывают различные ассоциации при их восприятии.

Необходимо также отметить, что слова «Бонус» и «bonus» сами по себе для индивидуализации услуг 36 класса МКТУ не являются «сильными» элементами знаков. Индивидуализирующую функцию – способность отличать услуги различных хозяйствующих субъектов друг от друга – выполняют знаки в целом, в сочетании с дополнительными словами («плюс» и «net» соответственно) и запоминающимися крупными изобразительными элементами.

Исходя из указанного, сравниваемые знаки производят в целом различное впечатление и не могут смешиваться потребителем, несмотря на присутствие в обоих случаях сходного слова («Бонус»/«bonus»). Ввиду изложенного, коллегия Палаты по патентным спорам приходит к выводу об отсутствии сходства сопоставляемых товарных знаков.

Таким образом, регистрация товарного знака по свидетельству № 366162 соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражение от 15.05.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 366162.