

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.12.2022, на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1614529 (далее – решение Роспатента), поданное STATE BANK OF INDIA, Индия (далее – заявитель), при этом установила следующее.



Международная регистрация знака «» произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 12.06.2021 за №1614529 на имя заявителя в отношении товаров/услуг 09, 16, 36 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 15.08.2022 знаку по международной регистрации №1614529 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении товаров 16 класса МКТУ.

Для испрашиваемых товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ знаку было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации

по основаниям, предусмотренным пунктам 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку были выявлены следующие сходные до степени смешения знаки:

- «SBI SWISS BOND INDEX» по международной регистрации №821722 с конвенционным приоритетом от 27.10.2003 (срок исключительного права продлен до 06.01.2024), правовая охрана которому была предоставлена ранее на территории Российской Федерации на имя SIX Index AG, Швейцария, в том числе, для однородных услуг 36 класса МКТУ;



- «**SBI**» по свидетельству №675404 с приоритетом от 08.11.2017, зарегистрированным на имя ЭсБиАй Холдингз, Инк., Япония, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 14.12.2022, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 15.08.2022, отметив, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения.

Заявленное обозначение и товарный знак по свидетельству №675404 производят различное зрительное впечатление за счет разной длины, написания противопоставленного товарного знака в две строки, использования контрастных цветов и разной цветовой гаммы, разных шрифтовых приемов и наличия абсолютно разных изобразительных элементов.

Словесные элементы «SBI», входящие в состав сравниваемых обозначений представляют собой аббревиатуры, образованные от совершенно разных словосочетаний.

Заявленное обозначение образовано от наименования организации заявителя – «State Bank of India» (Государственный банк Индии), а противопоставленное обозначение – от словесных элементов «Strategic Business Innovator» (стратегический бизнес-новатор), размещенных в товарном знаке ниже аббревиатуры.

Таким образом, в оба обозначения заложены совершенно различные идеи.

Заявленное обозначение можно прочесть по-разному: «ЭсБиАй», «СБИ», «ОСБИ».

Противопоставленный товарный знак, с учетом наличия в нем расшифровки аббревиатуры, выполненной более мелким шрифтом, может быть прочитан, как «ЭсБиАй Банк Стратегик Бизнес Инновэйтэр».

За счет разной длины сравниваемых обозначений их фонетическое звучание будет разным.

Услуги, в отношении которых действует правовая охрана сравниваемых знаков, являются однородными.

Однако, поскольку между сравниваемыми товарными знаками отсутствует сходство, а общее впечатление, которое они производят, различное, наличие или отсутствие однородности товаров в данном случае не влияет на вывод об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности одному производителю.

Элемент «SBI» противопоставленного знака «SBI SWISS BOND INDEX» по международной регистрации №821722 также представляет собой аббревиатуру от «SWISS BOND INDEX» (индекс швейцарских облигаций). В целом прочитывается как «ЭсБиАй Свисс Бонд Индекс».

Таким образом, заявленное обозначение и знак по международной регистрации №821722 не являются семантически сходными ввиду того, что в оба обозначения заложены совершенно различные идеи, а за счет разной длины их фонетическое звучание будет разным.

За счет того, что противопоставленный знак выполнен в одну строку буквами одинакового шрифта, сравниваемые обозначения создают различное зрительное впечатление. Усиливает разницу контрастная цветовая гамма заявленного обозначения и наличие изобразительного элемента.

Правовая охрана знака по международной регистрации №821722 распространяется на услуги 36 класса МКТУ «Insurance; financial affairs; services of a stock exchange of financial instruments and securities; securities brokerage; issuing of

securities; banking and financial services; services relating to monetary and financial transactions; clearing services; professional consulting for financial affairs organisation and administration» (Страхование; деятельность финансовая; услуги фондовых бирж в отношении финансовых инструментов и ценных бумаг; посредничество биржевое; выпуск ценных бумаг; банковские и финансовые услуги; услуги, связанные с денежно-кредитными и финансовыми операциями; клиринг; профессиональные консультации по организации и управлению финансовыми делами).

Деятельность заявителя – это банковская деятельность, а услуги, в отношении которых действует противопоставленное обозначение – в большей степени относятся к рынку ценных бумаг.

В данном случае потребители также проявляют известную степень осмотрительности и едва ли товарные знаки могут принять услуги одной компании за услуги другой.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 15.08.2022 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1614529 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг.

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

С учетом даты международной регистрации (12.06.2021) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

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.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Знак «» по международной регистрации №1614529 представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде окружности с вертикальной прорезью в нижней части, справа от которого размещен словесный элемент «SBI», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Изобразительный и словесный элементы выполнены белым цветом и размещены на фоне прямоугольника чёрного цвета.

Предоставлению правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемых товаров и услуг 09, 36 классов

МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса препятствуют принадлежащие иным лицам знак «SBI SWISS BOND INDEX» по международной



регистрации №821722 и товарный знак «» по свидетельству №675404.

Знак по международной регистрации №821722 представляет собой словесное обозначение «SBI SWISS BOND INDEX», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Товарный знак по свидетельству №675404 представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее словесные элементы «SBI Bank», размещенные на верхней строке и размещенными на нижней строке словесные элементы «Strategic Business Innovator». Все словесные элементы выполнены стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Слово «SBI» выполнено заглавными буквами синего цвета, остальные словесные элементы выполнены серым цветом и начинаются с заглавных букв. Словесные элементы «SBI Bank» выполнены более крупным шрифтом, чем слова «Strategic Business Innovator». Над словом «SBI» размещена изогнутая линия красного цвета.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса проводится, согласно пункту 44 Правил, с учетом значимости положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.



В заявлении обозначении «» основную индивидуализирующую функцию выполняет словесный элемент «SBI», поскольку именно он акцентирует на себе внимание в первую очередь и обуславливает запоминание.

Необходимо отметить, что словесный элемент «SBI» не выявлен в лексике каких-либо наиболее распространенных иностранных языков, использующих в

написании буквы латинского алфавита. В связи с изложенным он воспринимается как фантазийное слово.



В комбинированном товарном знаке «» по свидетельству №675404 основную индивидуализирующую функцию выполняет слово «SBI», которое визуально доминирует в товарном знаке за счет исполнения более крупным шрифтом и выделения синим цветом, а кроме того в силу фантазийного характера не связано семантически и грамматически с иными словесными элементами товарного знака. Словесные элементы «Strategic Business Innovator» (переводится с английского языка как «стратегический бизнес-новатор») за счет мелкого шрифта в меньшей степени акцентируют на себе внимание. Что касается словесного элемента «Bank», который переводится с английского языка как «банк», то этот элемент в силу описательного характера не способен осуществлять индивидуализирующую функцию и является неохраняемым элементом товарного знака.

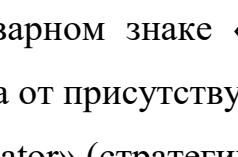
В знаке «SBI SWISS BOND INDEX» по международной регистрации №821722 фантазийный словесный элемент «SBI» является самостоятельным индивидуализирующим элементом и именно с него начинается восприятие/прочтение обозначения знака. В целом данный знак может быть переведен с английского языка как «SBI индекс швейцарских облигаций».

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки были признаны сходными ввиду присутствия в их составе фонетически тождественного словесного элемента «SBI», который является основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения и товарного знака по свидетельству №675404, а также существенным самостоятельным индивидуализирующим элементом знака по международной регистрации №821722.

Заявитель приводит доводы о том, что словесный элемент «SBI» в составе сравниваемых обозначений представляет собой аббревиатуры, образованные от совершенно разных словосочетаний:

- аббревиатура «SBI» в заявлении обозначении образована от наименования организации заявителя – «State Bank of India» (Государственный банк Индии);



- аббревиатура «SBI» в товарном знаке «  » по свидетельству №675404 образована от присутствующих в товарном знаке словесных элементов «Strategic Business Innovator» (стратегический бизнес-новатор);

- аббревиатура «SBI» в знаке «SBI SWISS BOND INDEX» по международной регистрации №821722 образована от словесных элементов «SWISS BOND INDEX» (индекс швейцарских облигаций).

Вместе с тем, заявителем не доказано, что российские потребители будут воспринимать словесный элемент «SBI» в составе сравниваемых обозначений в приведенных выше значениях (как различные аббревиатуры). Таким образом, довод заявителя об отсутствии у сравниваемых словесных элементов семантического сходства признан коллегией необоснованным.

Коллегия принимает во внимание визуальные отличия сравниваемых знаков, обусловленные исполнением словесных элементов различными видами шрифтов и в различной цветовой гамме, а также наличием в заявлении обозначении и товарном знаке по свидетельству №675404 отличающихся изобразительных элементов.

Однако эти отличия носят второстепенный характер ввиду превалирования фонетического критерия сходства. Кроме того, использование при исполнении словесных элементов букв латинского алфавита дополнительно сближает сравниваемые знаки.

Фонетическое тождество словесного элемента «SBI» который является основным/самостоятельным индивидуализирующим элементом сравниваемых обозначений приводит к выводу об их ассоциировании друг с другом.

Таким образом, знак по международной регистрации №1614529 является сходным в целом с товарным знаком по свидетельству №675404 и знаком по международной регистрации №821722.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1614529 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 09 «*Computer software of all kinds, including software of banking, financial, insurance, automated teller machine, machines for coin operated apparatus, calculating machines, payment gateways, transfer funds, management of sub-merchants, data processing equipment and cash registers*» (Компьютерное программное обеспечение всех видов, в том числе программное обеспечение для банковского, финансового, страхового дела, банкоматов, механизмов для автоматов с предварительной оплатой, калькуляторов, платежных шлюзов, перевода денежных средств, управления субподрядчиками, устройств обработки данных и кассовых аппаратов) и услуг 36 «*Services of insurance, banking, financial affairs, monetary affairs and estate affairs of all kinds*» (Страхование, услуги банковские, деятельность финансовая, операции кредитно-денежные и операции с недвижимым имуществом всех видов) классов МКТУ.

Товарный знак по свидетельству №675404 зарегистрирован для услуг 36 класса МКТУ «*услуги банковские; обслуживание банковское дистанционное; ссуды ипотечные; банки сберегательные; услуги денежных переводов; обмен денег; предоставление ссуд (финансирование); обслуживание по кредитным картам; выпуск дорожных чеков; обслуживание по дебетовым картам; услуги по предоплаченным картам; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; операции факторные; взыскание долгов; хранение ценностей*».

Заявитель не оспаривает однородность испрашиваемых услуг 36 класса МКТУ и услуг 36 класса МКТУ, приведенных в перечне товарного знака по свидетельству №675404, которые либо совпадают, либо соотносятся как род/вид (различные виды финансовых услуг, ч том числе, предоставляемых банками), имеют одинаковое назначение и условия реализации.

По вопросу однородности товаров/услуг испрашиваемого перечня и услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана знаку по международной регистрации №821722 установлено следующее.

Правовая охрана знаку по международной регистрации №821722 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ «*Insurance; financial affairs; services of a stock exchange of financial instruments and securities; securities brokerage; issuing of securities; banking and financial services; services relating to monetary and financial transactions; clearing services; professional consulting for financial affairs organisation and administration*» (Страхование; финансовые услуги; услуги фондовой биржи финансовых инструментов и ценных бумаг; брокерские услуги по ценным бумагам; выпуск ценных бумаг; банковские и финансовые услуги; услуги, связанные с денежными и финансовыми операциями; клиринговые услуги; профессиональные консультации по организации и администрированию финансовых вопросов).

В сравниваемых перечнях представлены совпадающие услуги (страхование, банковские и финансовые услуги), либо услуги, которые в целом относятся к финансовой или банковской деятельности. Поскольку сопоставляемые услуги совпадают по роду/виду, имеют одинаковое назначение и условия реализации, они были признаны однородными.

Что касается испрашиваемых товаров 09 класса МКТУ, то они представляют собой компьютерное программное обеспечение, используемые в финансовой и банковской деятельности, в связи с чем признаны однородными услугам 36 класса МКТУ, представленным в перечне противопоставленных товарных знаков.

Установленная высокая степень сходства знака по международной регистрации №1614529 с товарным знаком по свидетельству №675404 и знаком по международной регистрации №821722, с учетом однородности товаров/услуг 09, 36 классов МКТУ свидетельствует о невозможности предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1614529 на территории Российской Федерации в отношении испрашиваемого перечня товаров/услуг 09, 36 классов

МКТУ, поскольку он не соответствует для этих товаров/услуг пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя сказанное, оснований для отмены решения Роспатента от 15.08.2022 не имеется.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.12.2022, оставить в силе решение Роспатента от 15.08.2022.