

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, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 29.12.2009 на решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2007741842/50, поданное Акционерным коммерческим банком «РОСБАНК» (открытое акционерное общество), Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2007741842/50 с приоритетом от 29.12.2007 на имя заявителя было заявлено комбинированное обозначение, представляющее собой словосочетание «Росбанк По всей России. Для Вас», выполненное буквами русского алфавита. Словесный элемент «Росбанк» зарегистрирован в качестве товарного знака по свидетельству №208926 и является частью фирменного наименования заявителя. Слева от указанных словесных элементов расположен изобразительный элемент в виде шестиугольника с вписанными в него двумя пересекающимися ломаными линиями. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

По результатам экспертизы заявленного обозначения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 29.09.2009 принято решение о государственной регистрации товарного знака. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для всех заявленных услуг 36 класса МКТУ с исключением из правовой охраны словесных элементов «По всей России» на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса,

как не обладающих различительной способностью, указывающих на место оказания услуг.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 29.12.2009, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «Росбанк» является частью фирменного наименования заявителя и зарегистрирован в качестве товарного знака по свидетельству №208926;

- словесные элементы «По всей России» не должны рассматриваться в отрыве от словесных элементов «Росбанк» и «Для Вас», так как все слова, входящие в словосочетание «Росбанк По всей России. Для Вас», связаны друг с другом по смыслу и грамматически, образуя предложение, которое характеризуется интонационной и смысловой законченностью;

- потребитель воспринимает заявленное обозначение как единое целое, а не по отдельным, входящим в него элементам;

- смысл фразы в целом воспринимается потребителем как «Росбанк везде для Вас»;

- заявитель представляет доказательства интенсивного использования заявленного обозначения как до, так и после даты вынесения решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака, благодаря чему обозначение в целом приобрело «вторичную» различительную способность.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 29.09.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007741842/50 в отношении всех заявленных услуг 37 класса МКТУ с предоставлением правовой охраны всем словесным элементам, входящим в состав товарного знака.

В качестве доказательств приобретения различительной способности заявленного обозначения на территории Российской Федерации заявителем были представлены следующие материалы:

- рекламные буклеты, реклама на перетяжках, платежные поручения (1);

- печатная продукция (журналы 2006г. - «Автомир», «За рулем», «Клаксон», «Авторевю», «Спорт экспересс» и т.д.), платежное поручение, счет, акт выполненных работ, счета-фактуры (2);

- договор РБ/03.06 от 03.03.2006 на размещение информационных материалов, платежное поручение, счет, акт по счету, счет-фактура, каталог «Коммерческая недвижимость», 2006г., ярмарочный выпуск «Недвижимость», 2006г., журнал «Телесемь», «Антенна», 2006г., газета «Из рук в руки», «Губерния» 2006г., «Ваша газета», 2006г. (3);

- договор №РЕ 2.5.2 от 20.09.2007 за медиа размещение, платежные поручения, счета, акты, счета-фактуры, эфирная справка телекомпании «НТВ» за октябрь, ноябрь, декабрь 2007г., приложения к договору; журнал «Итоги», 12/2007г., «Деньги», 11-12/2007г., «Эксперт», 11/2007г, газета «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», 10-11/2007, (4);

- графики фактического размещения рекламы (эфир телеканала «Россия-Томск», 2007г, «НТВ Регион» (Саратов), 2007г., «ТВЦ» (Саратов), 2007г., «НТВ» в городе Воронеж, 2007г.; «НТВ», «Петербург 5 канал» в г.Омске, 2007г.) (5);

- акты по дополнительному соглашению к договору № РЕ 2.5.2 от 20.09.2007, счета-фактуры, отчеты о выполнении обязательств по дополнительному соглашению к договору №РЕ 2.5.2 от 20.09.2007, рекламные Интернет-страницы, платежное поручение (6);

- диск с рекламными роликами (7);

- отчет по результатам исследования, М., 2005г., платежные поручения (8);

- акты, счета-фактуры, рекламные страницы с журналов и газет (9);

- договора на рекламу в средствах массовой информации, акты об исполнении обязательств по договорам, счета-фактуры к договорам, отчеты о выполнении обязательств (10).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (29.12.2007) поступления заявки №2007741842/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения

в качестве товарного знака включает в себя Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом №166-ФЗ от 11.12.2002, вступившими в силу с 27.12.2002, (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил к указанным обозначениям относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Вышеперечисленные обозначения могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение по заявке №2007741842/50 является комбинированным, состоящим из словесных элементов «Росбанк По всей России. Для Вас.» и изобразительного элемента. При этом, словесный элемент «Росбанк» является доминирующим элементом в обозначении, поскольку занимает большую часть обозначения за счет его выполнения синим (ярким) цветом более крупным шрифтом по сравнению с другими элементами в знаке. Словесный элемент «Росбанк» зарегистрирован в качестве товарного знака по свидетельству №208926. Под словом «Росбанк» расположены в одну строку словесные элементы «По всей России. Для Вас.», выполненные буквами русского алфавита. Слева от указанных словесных элементов размещен изобразительный элемент в виде шестиугольника с вписанными в него двумя пересекающимися ломаными линиями. Обозначение выполнено с использованием белого, голубого, синего цветового сочетания. Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ заявленного комбинированного обозначения показал, что входящие в его состав словесные элементы «Росбанк По всей России. Для Вас.» представляют собой неделимый рекламный слоган, смысл которого можно трактовать как «Росбанк, предоставляющий для всех свои услуги на всей территории Российской Федерации». Учитывая изложенное, слоган носит описательный характер, указывая на назначение и место оказания услуг.

Вместе с тем, законодательством допускается регистрация обозначений в качестве товарных знаков, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В связи с этим коллегией Палаты по патентным спорам приняты во внимание обстоятельства, связанные с приобретением дополнительной различительной способности заявленным обозначением до даты приоритета заявки №2007741842/50.

Так, заявителем представлены материалы (1, 6), свидетельствующие о размещении заявленного обозначения в рекламе, а именно:

- на перетяжках в различных районах г.Москвы (например, пр-т Вернадского, Дмитровское ш., пр-кт Андропова, Краснопресненская наб., Москворецкая наб. и т.д.);
- на стикерах в Московском Метрополитене;
- на буклетах, брошюрах, плакатах;
- в справочниках;
- в Интернете, на сайтах yandex.ru, mail.ru, rambler.ru, roger.ru, admedia.ru, begun.ru

Кроме того, заявленное обозначение рекламировалось в печатных изданиях: журналах «FOOD», «БИЗНЕС», «АВТОМИР», «За рулем», «Клаксон», «Авторевю», «Недвижимость», «Телесемь», «Антенна», «Итоги», «Эксперт», газетах «Спорт-Экспересс», «Из рук в руки», «Ваша газета», «Губерния», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты», «Жизнь», каталоге «Коммерческая недвижимость», что подтверждается представленными заявителем документами (2 – 4, 9, 10).

Заявителем представлен компакт-диск (7), содержащий рекламные ролики, о предоставляемых под заявленным обозначением услугах в области кредитования, а также эфирные справки, подтверждающие прохождение указанных рекламных роликов в эфире телеканалов «НТВ», «ТНТ», «РЕН ТВ», «Россия-Регион (Томск)», «Российское телевидение (Томск)», «Россия Томск», «НТВ Регион (Саратов)», «ТВЦ (Саратов)», «НТВ (Воронеж)», «НТВ (Омск)», «Петербург 5 канал (Омск)» (4-5). Вместе с тем, заявителем был представлен отчет о размещении в печатных изданиях макетов, маркированных заявленным обозначением в различных городах (Благовещенск, Владивосток, Хабаровск, Якутск, Владимир, Воронеж, Иваново, Калининград, Архангельск, Петропавловск-Камчатский, Киров, Кострома, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Рязань, Санкт-Петербург и т.д.).

Звуковые ролики с рекламой заявленного обозначения выходили на радиостанциях «Русское радио», «Авторadio», «Радио7», «Европа Плюс», «Радио Юнитон», «Радио Лемма», «Радио 3», «Русская Волна» и т.д. в таких регионах Российской Федерации как Барнаул, Омск, Кемерово, Томск, Новосибирск,

Красноярск, Кызыл, Челябинск, Чита, Абакан, Якутск, Улан-Удэ, Владивосток, Тамбов и т.д. (10).

Учитывая вышеизложенное, а также представленные заявителем документы (1-10) коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное комбинированное обозначение использовалось заявителем как средство индивидуализации услуг, связанных с деятельностью в области банковских, кредитно-финансовых операций, страхования, до даты приоритета рассматриваемого обозначения, в результате чего приобрело различительную способность.

Коллегией Палаты по патентным спорам дополнительно был учтен факт того, что на имя заявителя имеются многочисленные регистрации товарных знаков, которые включают в свой состав словесный элемент «Росбанк», выполненный как в латинице, так и в кириллице, совместно с изобразительным обозначением в виде шестиугольника с двумя пересекающимися ломаными линиями и без него. Коллегией Палаты по патентным спорам также принято во внимание, что фирменное наименование заявителя (Акционерное коммерческий банк «Росбанк») включает элемент «Рос» - производное от слова «Россия».

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 29.12.2009, изменить решение Роспатента от 29.09.2009 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2007741842/50 в отношении следующих услуг:

**В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и
наименования мест происхождения товаров"**

(591) белый, голубой, синий.

Г (511)

Г

36 - страхование, финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью, в том числе агентства по обеспечению поручительств, гарантий; банковские операции в сети Интернет; выдача аккредитивов; ипотечные ссуды [ипотечный кредит]; капиталовложения [инвестирование]; клиринг [система взаимных расчетов]; кредитно-денежные операции; обслуживание операции по обмену денег; финансовая деятельность; финансовый анализ; агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; информация по вопросам страхования; информация финансовая, в том числе систематизированная посредством компьютерных программ; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; менеджмент финансовый; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов, в том числе с использованием сети Интернет; поручительство; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; услуги банковские; услуги попечительские; учреждение взаимфондов; финансирование.

Приложение: сведения об уплате пошлины за регистрацию товарного знака
на 1 л. в 1 экз.