

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 14.04.2011. Данное возражение подано компанией «Виза Интернэшнл Сервис Ассосиэйшн», США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2009733387/50, при этом установлено следующее.

Заявка № 2009733387/50 на регистрацию комбинированного обозначения со словесным элементом «PLUS» была подана на имя заявителя 21.12.2009 в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 28.12.2010 было принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2009733387/50 (далее – решение Роспатента) в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц знаками по международным регистрациям:

- № 701386, приоритет от 27.05.1998, «Tengelmann Warenhandelsgesellschaft KG», Германия), услуги 36 класса МКТУ [1];

- № 653807, приоритет от 14.03.1996, «AUDI AG», Германия), услуги 36 класса МКТУ [2];

- № 1025415, приоритет от 13.05.2009, «AUDI AG», Германия), услуги 36 класса МКТУ [3].

В Палату по патентным спорам 14.04.2011 поступило возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2009733387/50, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки [1-3] производят различное зрительное впечатление (различные визуальные элементы и приемы, такие как цвет, графические объекты, шрифт, размер шрифта, композиция);

- совпадающий элемент «PLUS» является слабым, так как входит в состав множества зарегистрированных товарных знаков на имя разных производителей;

- индивидуализация зачастую происходит за счет совокупности признаков (например, в заявленном обозначении), при этом визуальная оригинальность может придавать обозначению в целом различительную способность;

- противопоставленные знаки сосуществуют в реестре и на рынке, при этом согласно сведениям базы ROMARIN, в отношении знака [2] противопоставлений в 36 классе МКТУ экспертизой сделано не было. Кроме того, выявлено 14 сосуществующих знаков для услуг 36 класса МКТУ, содержащих словесный элемент «PLUS», а также выявлено более 35 знаков с указанным словесным элементом, зарегистрированных в отношении различных товаров и услуг;

- заявитель и владелец противопоставленного знака [1] оказывают различные услуги под соответствующими знаками PLUS (заявитель – услуги автоматических кассовых аппаратов, владелец знака [1] – услуги магазинов дискаунтеров, торгующих товарами широкого потребления);

- на территории Российской Федерации заявитель владеет сходным знаком («Plus System», по свидетельству № 82179), имеющим более ранний приоритет. Знак зарегистрирован без дискламации словесных элементов и не был противопоставлен по международной регистрации [2]. Очевидно, что указанные знаки уже были признаны несходными;

- также заявителю принадлежат права на изобразительный знак по свидетельству № 128806, что усиливает регистрационную способность заявленного обозначения;

- обозначение «PLUS» приобрело широкую различительную способность и известность на рынке банковских услуг, а именно в сегменте автоматических кассовых машин (представляет собой наименование межбанковской сети, охватывающей дебетовые, кредитные и предоплаченные карты Visa, сеть банкоматов охватывает более миллиона по всему миру).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении скорректированного перечня заявленных услуг 36 класса МКТУ: «услуги автоматических кассовых машин».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из баз данных товарных знаков и базы ROMARIN (1);
- распечатки из сети Интернет (2).

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

С учетом даты приоритета (21.12.2009) заявки №2009733387/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным и содержит изобразительный элемент в виде геометрической фигуры, состоящей из трех треугольников, выполненных по контуру ромба. Вместо правого нижнего треугольника помещен словесный элемент «PLUS», выполненный крупным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана с учетом возражения испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ: «услуги автоматических кассовых машин».

Противопоставленный знак [1] является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированный прямоугольник, разделенный на две части горизонтально-ориентированной шестиугольной плашкой, в которую вписан словесный элемент «Plus», выполненный стандартным шрифтом строчными буквами латинского языка, первая буква «P» - заглавная. Правовая охрана знаку

предоставлена в голубом, белом, черном и оранжевом цветовом сочетании в отношении, в том числе услуг 36 класса МКТУ: «insurance; finance; financial operations; real estate operations».

Противопоставленный знак [2] является комбинированным и представляет собой горизонтально-ориентированный прямоугольник, в который вписана композиция из буквы «А» и словесного элемента «Plus», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского языка, первая буква «P» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в золотом, сером и черном цветовом сочетании в отношении, в том числе услуг 36 класса МКТУ: «agences de financement et d'assurances, consultations concernant le crédit, crédit-bail de véhicules automobiles, émission de cartes de crédit».

Противопоставленный знак «A plus» [3] является словесным и выполнен стандартным шрифтом строчными буквами латинского языка, первая буква «A» - заглавная. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении, в том числе услуг 36 класса МКТУ: «courtage financier, courtage en assurances, services de conseillers en matière de crédit, crédit-bail automobile, services de cartes de crédit, gestion de comptes courants».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-3] показал, что они содержат в своем составе фонетически и семантически тождественный элемент «PLUS», что обуславливает вывод об ассоциировании сопоставляемых обозначений по фонетическому и семантическому критериям сходства.

Сопоставляемые знаки выполнены буквами одного и того же алфавита (латинского), что сближает знаки. Различия в исполнении букв (строчные и заглавные), а также наличие в знаках изобразительных элементов не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве сравниваемых обозначений, поскольку в комбинированном обозначении основным является словесный элемент (он легче запоминается, именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения). В этой связи указанные визуальные отличия являются второстепенными.

Установленное сходство словесных элементов позволяет сделать вывод о сходстве сопоставляемых обозначений в целом, несмотря на отдельные их отличия.

Следует отметить, что охрана противопоставленным знакам [1-2] предоставлена в полном объеме (все элементы включены в правовую охрану), а по знаку [3] принят предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации, возможность оспаривания которого не исчерпана.

Довод заявителя о достижении индивидуализирующей функции в заявленном обозначении за счет совокупности признаков не может быть признан убедительным, поскольку пространственные размеры и расположение словесного элемента в заявленном обозначении настолько крупнее относительно изобразительного элемента, что элемент «PLUS» следует признать доминирующим в рассматриваемом комбинированном обозначении. Обратное заявителем не доказано.

Что касается наличия уже зарегистрированных на имя заявителя знаков, содержащих изобразительный элемент – знак № 128806, и элемент «PLUS» - в знаке № 82179, а также наличия большого количества ранее зарегистрированных знаков со словесным элементом «PLUS», коллегия Палаты по патентным спорам обращает внимание, что делопроизводство по каждому знаку ведется самостоятельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела. Коллегия Палаты по патентным спорам к сведению сообщает, что товарный знак по свидетельству № 128806 является изобразительным (не содержит каких-либо словесных элементов), а товарный знак по свидетельству № 82179 содержит словесный элемент «Plus System», в отличие от заявленного обозначения.

Заявителем в рамках возражения испрашивается предоставление правовой охраны в отношении услуг 36 класса МКТУ: «услуги автоматических кассовых машин». Правовая охрана противопоставленным товарным знакам [1-3] предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ, относящихся к финансам и финансовой деятельности, в том числе операции с кредитными картами.

Согласно словарно-справочным источникам информации (<http://slovari.yandex.ru/>) автоматическая кассовая машина (синоним – банкомат) – устойчивое к взлому банковское защитное средство, предназначенное для выдачи и приема наличных денежных средств; составления документов по операциям с использованием банковских карт; выдачи информации по счету; осуществления безналичных платежей и т.д. Устройство оснащено процессором, дисплеем, клавиатурой и ридером, предназначенным для считывания информации с карточки. Банкоматы оперируют с помощью кредитных карточек или многофункциональных карточек, дополненных набором личного идентификационного номера, т.н. PIN-кода.

Сравнительный анализ указанных перечней услуг показал, что их следует признать однородными друг другу, поскольку они относятся к одной области деятельности (финансовые операции), имеют одни и те же условия оказания (оказываются банковскими и кредитными учреждениями) и один круг потребителей (пользователи карточек).

Маркировка однородных товаров (услуг) знаками, принадлежащими разным производителям и имеющими высокую степень сходства, обуславливает возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров (услуг) одному изготовителю.

Заявителем представлены материалы (2), касающиеся приобретения заявленным обозначением дополнительной различительной способности, а также деятельности владельца знака [1]. Представленные материалы позволяют судить о том, что существует межбанковская сеть, которая охватывает все дебетные, кредитные и предоплаченные карты VISA, а также банковские карты, выданные различными банками по всему миру. Из упомянутых материалов не представляется возможным сделать однозначный вывод, с каким конкретным лицом будет ассоциироваться заявленное обозначение «PLUS» (разные банки).

Следует обратить внимание, что согласно представленным материалам (2) также имеется информация о том, что сеть дискаунтеров «Plus» (знак [1]) применяет оборудование (автоматизированные расчетно-кассовые узлы). Оборудование позволяет покупателям рассчитываться за покупки без участия персонала. С помощью платежных терминалов «Plus» возможно сократить время ожидания, минимизировать использование наличных, а также сократить время расчетов в кассовой зоне.

Наличие двух автоматизированных кассовых устройств (банкомат и платежный терминал), имеющих в своем названии тождественный словесный элемент (PLUS), обуславливает возможность их смешения у потребителей и возникновения представления о принадлежности этих устройств одному и тому же производителю. Документов, которые доказывали бы отсутствие их смешения, представлено не было. В этой связи соответствующие доводы заявителя о длительном сосуществовании знаков без их смешения являются декларативными и неубедительными. Довод заявителя о различных направлениях основной области деятельности заявителя и владельца противопоставленного знака [1] не может быть принят во внимание, поскольку данный факт не нашел отражения в перечне противопоставленного знака [1].

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает также, что согласия со стороны обладателей «старших прав» на регистрацию товарного знака по заявке № 2009733387/50 в материалах дела не представлено.

Таким образом, с учетом установленных сходства сопоставляемых знаков и однородности услуг 36 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обозначение по заявке № 2009733387/50 и противопоставленные знаки [1-3] являются сходными до степени смешения. В связи с этим вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Доводы особого мнения, поступившего 10.06.2011, сводятся к тому, что коллегией Палаты по патентным спорам не учитывалась совокупность охраняемых элементов каждого из сравниваемых знаков (анализ проведен без оценки значимости и охраноспособности совпадающих элементов знаков).

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что доводы особого мнения рассмотрены по тексту заключения и не требуют дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения от 14.04.2011, оставить в силе решение Роспатента от 28.12.2010.