

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 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 04.06.2009, поданное компанией ТЮРКИЙЕ ГАРАНТИ БАНКАСИ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Турция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 370091, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» с приоритетом от 08.07.2008 по заявке № 2008721611/50 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 22.01.2009 за № 370091 на имя ООО УК ФПК «Гарант-Инвест», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, и услуг 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ.

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение «ГАРАНТ-ИНВЕСТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.06.2009, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» по свидетельству № 370091 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» по свидетельству № 370091 со знаками по международным регистрациям № 898310,

№ 898141, владельцем которых является лицо, подавшее возражение, в отношении всех товаров 09 и услуг 35, 36 классов МКТУ.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- на Российскую Федерацию распространяется действие правовой охраны знака по международной регистрации № 898310, который является комбинированным и содержит словесный элемент «GarantiBank»;
- на Российскую Федерацию распространяется действие правовой охраны знака по международной регистрации № 898141, который является комбинированным и содержит словесный элемент «Garanti»;
- товарный знак по свидетельству № 371471 является сходным до степени смешения со знаками по международным регистрациям № 898310 и № 898141;
 - сравниваемые знаки содержат сходные с точки зрения фонетики слова «Garanti» и «ГАРАНТ», расположенные в начальной части знаков, которые имеют близкие смысловые значения (гарантия, гарант), а именно ручательство, порука или лицо, обеспечивающее гарантию, то есть ручательство или поруку;
 - фонетическое и смысловое сходство позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения;
- знаки по международным регистрациям № 898310 и № 898141 зарегистрированы для широкого ряда товаров и услуг, в том числе 09, 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечнях международных регистраций;
- товары 09 и услуги 35, 36 классов МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 370091, следует считать однородными товарами и услугами 09, 35 и 36 классов МКТУ, для которых зарегистрированы противопоставленные знаки.

В возражении выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 370091 недействительным в отношении товаров 09 и услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в свидетельстве.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением от 04.06.2009 и представил на него отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- при проведении сравнительного анализа лицом, подавшим возражение, был проведен анализ не по всему обозначению в целом, а отдельно по словесному элементу «ГАРАНТ», при этом конструкция знака претерпела изменение, и обозначение стало более уязвимым с точки зрения возможного сходства;

- оспариваемый товарный знак состоит из двух частей «ГАРАНТ» и «ИНВЕСТ», соединенных дефисом, и представляет единое целое, а следовательно, его составляющие должны рассматриваться неразрывно друг от друга;

- словесный элемент противопоставленного знака «GarantiBank» составлен из двух слов;

- «ГАРАНТ – это лицо, дающее гарантию в чем-нибудь», слово «ИНВЕСТ» является транслитерацией английского слова «Invest» и означает «инвестировать, вкладывать деньги, капитал, покупать, облачать, наряжать, окутывать, окружать, покрывать, облекать (полномочиями), блокировать, окружать»;

- словесный элемент «GarantiBank» в противопоставленном знаке является изобретенным, причем слово «Garanti» не имеет лексического значения ни в одном из романо-германских языков, которые могут быть известны среднему потребителю; слово «Garanti» имеет значение в турецком языке (гарантия), с которым средний потребитель не знаком, а следовательно семантика этого элемента требует домысливания, то есть не является очевидной;

- обозначение «GarantiBank» может иметь множество значений, например, «банк гэрэнти», «банк обязательства», «банк обеспечения», «банковская гарантия» и так далее;

- можно с уверенностью говорить о несходстве сравниваемых знаков по семантическому критерию в связи с отсутствием подобия/противоположности заложенных идей;

- несмотря на то, что сравниваемые знаки включают в себя элементы «ГАРАНТ» и «Garanti», наличие слов «ИНВЕСТ» и «Bank» позволяет признать сравниваемые знаки фонетически несходными за счет различного ударения, букв, звуков, оказывающих существенное влияние на произношение, отсутствия вхождения одного обозначения в другое;

- рассматриваемые знаки не имеют графического сходства ни по общему зрительному впечатлению, ни по виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме;

- сравниваемые знаки не являются сходными до степени смешения, поскольку не ассоциируются друг с другом в целом ни по одному признаку;

- наряду со знаками «GarantiBank» и «Garanti», существует целый ряд товарных знаков с более ранними приоритетами, включающих слова «Гарант», «Garant»;

- необходимо отметить, что знакам по международным регистрациям № 898310, № 898141 предоставлена правовая охрана в отношении ограниченного перечня товаров/услуг, которые не являются однородными товарами/услугами, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- правообладатель существует на рынке уже 17-й год, получил лицензию на осуществление банковской деятельности 12.11.1993 и активно использует оспариваемый товарный знак «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» для индивидуализации своих товаров/услуг.

На основании изложенного, правообладателем выражена просьба отказать в удовлетворении возражения от 04.06.2009.

В подтверждение своих доводов правообладатель представил следующие материалы:

- страницы из Французско-русского юридического словаря на 4 л. [1];
- распечатка с сайта <http://slovari.yandex.ru> на 3 л. [2];
- страницы из толкового словаря русского языка Д.Н. Ушакова на 2 л. [3];
- распечатка с сайта <http://lingvo.yandex.ru> на 4 л. [4];
- распечатка с сайта <http://translator.imtranslator.net> на 1 л [5];
- страницы из Большой советской энциклопедии на 2 л. [6];
- страницы из словаря русского языка в четырех томах на 3 л. [7];
- страницы из Новой Российской энциклопедии на 3 л. [8];
- распечатка с сайта <http://lingvo.yandex.ru> на 5 л. [9];

- распечатки сведений о товарных знаках из базы данных fips.ru на 46 л. [10];
- информация о регистрации доменного имени на 2 л. [11];
- материалы из сети Интернет о правообладателе на 14 л. [12];
- журнал «Commercial Realestate» № 21(104)/1-15.11.2008 на 114 л. [13];
- журнал «МОЛЛ» № 9/53 ноябрь 2008 на 66 л. [14];
- экземпляры корпоративного издания «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» за декабрь 2006, март 2007июнь 2008 на 6 л. [15];
- газета «Юбилейная» к 15-летию ФПК «ГАРАНТ-ИНВЕСТ» на 2 л. [16];
- копии уведомлений о результатах проверки соответствия по заявкам № 2006738214/50, № 2007724668/50 на 11 л. [17];
- журнал «Investment GUIDE» за октябрь 2009 на 54 л. [18];
- распечатка с сайта <http://lingvo.yandex.ru> на 2 л. [19].

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

С учетом даты (08.07.2008) приоритета товарного знака правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого знака включает в себя 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 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.

В соответствии с требованиями пункта 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 сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках; совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; подобие заложенных в обозначениях понятий, идей.

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

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 заявлении обозначении.

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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 370091 представляет собой словесное обозначение «ГАРАНТ-ИНВЕСТ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 898310 {1} является комбинированным и представляет собой словесный элемент «GarantiBank», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, слева от которого расположено стилизованное изображение цветка зеленого цвета. Слово «Bank» включено в состав знака без предоставления ему самостоятельной правовой охраны. Правовая охрана противопоставленному знаку {1} представлена в отношении следующих товаров и услуг:

09 класс – кассовые аппараты, счетные машины; машины для подсчета и сортировки монет, карт и жетонов; банковские банкоматы; карточки магнитные и электронные; карты магнитные телефонные и банковские, карты для автоматического открывания и запирания, карты электронные для счетчиков, электронных билетов; детекторы;

35 класс – услуги рекламные, услуги рекламных агентств, радио реклама и реклама телевизионная, распространение рекламных материалов, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, услуги манекенщиков для рекламы и продвижения товаров, изучение рынка, продвижение товаров, оформление витрин, опросы общественного мнения, услуги в области общественных отношений; работы конторские; услуги секретарей, репродуцирование документов, фотокопирование, работы машинописные, обработка текста, сбор информации по компьютерным базам данных, систематизация информации в компьютерных базах данных, услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов, организация подписки на газеты, прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат автоматов; услуги по управлению бизнесом; помочь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, консультации по вопросам организации

и управления бизнесом, управление гостиничными делами, исследования в области бизнеса, информация статистическая, консультации по вопросам штата сотрудников, комплектование штата сотрудников, услуги в области бухгалтерского учета, выписка счетов, аудит, услуги по сравнению цен, прогнозирование экономическое, подготовка платежных документов, составление налоговых деклараций, агентства по импорту-экспорту; менеджмент в области творческого бизнеса; оценка коммерческой деятельности, продажа аукционная; стимулирование продажи, а именно услуги мерчендайзеров;

36 класс – услуги в области страхования; страхование от несчастных случаев, страхование жизни, страхование от пожара, медицинское страхование, морское страхование, исследования по страхованию, услуги актуариев, консультации по вопросам страхования; операции финансовые; банковские операции, управление финансовое, анализ финансовый, спонсорство финансовое, информация финансовая, факторинг, лизинг, выпуск кредитных карточек для покупок с рассрочкой платежей, обмен денег; операции с недвижимостью, посредничество при операциях с недвижимостью, управление недвижимостью; оценка недвижимого имущества; оценка старинных монет, оценка антиквариата, оценка драгоценностей, оценка марок, оценка произведений искусства; агентства таможенные.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 898141 {2} является комбинированным и представляет собой словесный элемент «Garanti», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, слева от которого расположено стилизованное изображение цветка зеленого цвета. Правовая охрана противопоставленному знаку {2} представлена в отношении следующих товаров и услуг:

09 класс – карточки магнитные и электронные; кредитные карты с магнитным кодом;

35 класс – услуги рекламные, услуги рекламных агентств, радио реклама и реклама телевизионная, распространение рекламных материалов, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, услуги манекенщиков для рекламы и продвижения товаров, изучение рынка, продвижение товаров, оформление витрин,

опросы общественного мнения, услуги в области общественных отношений; услуги по управлению бизнесом; помочь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, исследования в области бизнеса, информация статистическая, консультации по вопросам штата сотрудников, комплектование штата сотрудников, услуги в области бухгалтерского учета, выписка счетов, аудит, анализ затрат и себестоимости, прогнозирование экономическое, подготовка платежных документов, составление налоговых деклараций; агентства по импорту-экспорту; стимулирование продажи, услуги мерчендайзеров;

36 класс – финансовые и валютные операции; банковские операции, управление финансовое, анализ финансовый, спонсорство финансовое, информация финансовая, факторинг, аренда финансовая, обслуживание по кредитным карточкам, выпуск кредитных карточек, выпуск кредитных карточек для покупок с рассрочкой платежей, финансирование, предоставление ссуд, проверка подлинности чеков, выпуск дорожных чеков, перевод денежных средств в системе электронных расчетов, финансовое поручительство, обмен денег, хранение ценных бумаг, агентства по взысканию долгов, поручительство, услуги по выплате пенсий, взыскание арендной платы.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных в возражении знаков показал следующее.

При анализе по фонетическому критерию установлено, что оспариваемый товарный знак произносится как «ГА-РАНТ-ИН-ВЕСТ», словесные элементы знаков {1} и {2} – «ГА-РАН-ТИ-БАНК» и «ГА-РАН-ТИ», соответственно. Оба противопоставленных знака включают словесный элемент «Garanti». При сопоставлении слова «Garanti» с элементом «ГАРАНТ» оспариваемого товарного знака прослеживается фонетическое совпадение большинства звуков. Вместе с тем включение в оспариваемый товарный знак элемента «ИНВЕСТ» существенно удлиняет звукоряд, что приводит к иному фонетическому восприятию оспариваемого знака. Наличие элемента «Bank» в знаке по международной регистрации № 898310 еще более усиливает фонетическое отличие знаков.

Что касается смыслового фактора, то необходимо отметить, что слово «ГАРАНТ» в русском языке имеет известное и понятное российскому потребителю лексическое значение (лицо, дающее гарантию в чем-нибудь – Толковый словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. Д. Н. Ушакова). При рассмотрении возражения установлено, что слово «Garanti», хотя и является лексической единицей турецкого языка (со значением гарантировать), но для российского потребителя, не знакомого с турецким языком, буква «i» в конце слова «Garanti» придает ему определенную долю фантазийности. Кроме того, слово «ИНВЕСТ», являющееся транслитерацией английского слова «Invest», в силу его частого применения несет понятное российскому потребителю семантическое значение (инвестировать, вкладывать деньги, помещать капитал, осуществлять капиталовложения и др.), в силу чего запоминание знака будет определяться совокупностью значений слов «ГАРАНТ» и «ИНВЕСТ». Кроме того, частое использование элемента «ГАРАНТ» в составе знаков привело к тому, что он обладает невысокой степенью различительной способности. Вышеизложенное приводит к тому, что образы, производимые сопоставляемыми знаками, в целом различны.

Кроме того, различие сравниваемых знаков усиливается за счет их разного зрительного впечатления. Так, при визуальной оценке оспариваемый товарный знак воспринимается в качестве двух слов, соединенных дефисом, в отличие от противопоставленных знаков. Различной является и длина словесных элементов, цветовое исполнение знаков, алфавит, вид букв, а также наличие в противопоставленных знаках оригинального изобразительного элемента. Указанное свидетельствует о несходстве сравниваемых знаков по графическому фактору.

Сопоставление знаков в целом с учетом их фонетики, семантики и графики приводит к выводу об отсутствии сходства сравниваемых знаков и отсутствии ассоциирования их друг с другом. Таким образом, при индивидуализации даже однородных товаров/услуг несходными знаками у потребителя не возникнет представление о том, что товары/услуги производятся/оказываются одним и тем же лицом.

Что касается однородности товаров/услуг, то коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее. Рассматриваемое возражение от 04.06.2009 не содержит аргументации относительно однородности конкретных товаров/услуг, приведенных в перечнях сравниваемых знаков. В силу указанного оценить довод возражения об однородности товаров/услуг, не совпадающих между собой, представляется затруднительным. Совпадение конкретных указаний товаров/услуг не имеет значения для решения спора в силу отсутствия сходства знаков друг с другом.

На основании изложенного, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 370091 признан несходным до степени смешения с противопоставленными в возражении от 04.06.2009 знаками по международным регистрациям № 898310 и № 898141 в отношении товаров 09 и услуг 35 и 36 классов МКТУ, и, следовательно, его регистрация соответствует требованиям, установленным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, то есть является правомерной.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 04.06.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 370091.