

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 за № 4520, рассмотрела возражение от 03.07.2007, поданное ЗАО Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток», Москва, на решение Федерального института промышленной собственности (далее – решение экспертизы) от 29.03.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке № 2005721233/50, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2005721233/50 с приоритетом от 24.08.2005 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя Закрытого акционерного общества Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток», Москва, в отношении услуг 36 класса МКТУ:финансовая деятельность; кредитно-денежные операции.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «BSGV-ACCESS», выполненное обычным шрифтом в латинской транслитерации. «BSGV» - первые буквы слов в наименовании заявителя в латинице. «ACCESS» - доступ (англ.) Русская транслитерация – «БэСэЖэВэ-Экссес».

Решение экспертизы от 29.03.2007 об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака мотивировано его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» от 23.09.92, № 3520-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002, введенными в действие 27.12.2002 (далее — Закон).

Вывод экспертизы мотивирован тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя иного лица комбинированным товарным знаком № 087159 (приоритет от 15.03.1989г., срок действия продлен до 15.03.2009г.) для услуг 36 класса МКТУ, квалифицированных экспертизой как однородные заявленным услугам 36 класса МКТУ, включающим словесный элемент «ACCESS».

В возражении от 03.07.2007 заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначения состоит из двух элементов в латинице - «BSGV» и «ACCESS», разделенных знаком тире, русская транслитерация заявленного обозначения может быть представлена как «БэСэЖэВэ-Экссес»;

- заявленное обозначение по сравнению с противопоставленным знаком имеет большую длину, разное число слогов, состоит из большего числа обозначений;

- полагаем, что на основании фонетического совпадения одного из элементов сравниваемых обозначений не может быть сделан вывод о фонетическом сходстве;

- заявленное обозначение не обладает и графическим сходством с противопоставленным товарным знаком, поскольку они производят различное общее зрительное впечатление;

- заявленное обозначение включает в себя аббревиатуру «BSGV», представляющую собой часть сокращенного фирменного наименования заявителя на французском языке, и слово «ACCESS», которое следует считать слабым с точки зрения семантики, поскольку оно является общепринятым термином в области деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака;

- сильным элементом в составе заявленного обозначения является элемент «BSGV», который зарегистрирован в качестве товарного знака

(свидетельство №292706) на имя заявителя для однородных заявленным услуг 36 класса МКТУ на основании высокой различительной способности, приобретенной данным обозначением в силу его широкого и длительного использования в России;

- именно этот элемент лёг в основу серии товарных знаков, зарегистрированных на имя заявителя: BSGV-Direct Internet BanKing (свидетельство № 332722), BSGV-Direct Phone (свидетельство №321242), BSGV-Direct (свидетельство №321241), BSGV-Direct SMS (свидетельство №332721);

- заявитель имеет домен, совпадающий с заявленным обозначением «BSGV-ACCESS.RU».

В возражении изложена просьба об отмене решения экспертизы и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ.

В качестве приложения к возражению заявителем были представлены следующие материалы:

1. Англо-русский словарь по экономике и финансам, С-Пб., «Экономическая школа», 1993;
2. Англо-русский словарь по рекламе и маркетингу, М., «Руссо», 1997;
3. Устав Закрытого акционерного общества Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток», 2002 г. Москва;
4. Генеральная лицензия №2295 на осуществление банковских операций на имя Закрытого акционерного общества Коммерческий акционерный банк «Банк Сосьете Женераль Восток», Москва;
5. Сведения из Интернет о деятельности заявителя;
6. Подборка статей о заявителе из СМИ.

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

С учетом даты (24.08.2005) поступления заявки - № 2005721233/50 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя отмеченный выше Закон 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 за №4322 (далее - Правила), которые опубликованы в "Российской газете" 03.04.2003.

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, 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.

Правилами установлено, что обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия (пункт 14.4.2.).

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.

Согласно пункту 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма; наличие или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.) сочетание цветов и тонов. Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя

представления об их принадлежности одному производителю. Для установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта, круг потребителей и другие признаки

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака словесное обозначение «BSGV - ACCESS» выполнено заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Второй элемент заявленного обозначения «...ACCESS» в силу своего терминологического характера (англ. – доступ) занимает второстепенную позицию в знаке и не занимает доминирующего положения.

Следует отметить, что заявитель является обладателем исключительного права на товарный знак «BSGV» по свидетельству №292706, зарегистрированному в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Решение экспертизы об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака основано на наличии ранее зарегистрированного в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ на имя иного лица товарного знака по свидетельству № 87159. Однородность услуг 36 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного знака заявителем не оспаривается.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 87159, является комбинированным обозначением, включающим изобразительный элемент в виде карты 2-х земных полушарий (западного и восточного) и словесный элемент «ACCESS», выполненный мелким шрифтом буквами латинского алфавита в правом верхнем углу на фоне восточного полушария. Правовая охрана знаку предоставлена в том числе для услуг 36 класса МКТУ: страхование и финансирование.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и словесного элемента противопоставленного товарного знака показал, что при совпадении смыслового значения одного из элементов заявленного обозначения с

противопоставленным товарным знаком, по фонетическому фактору сходства сопоставляемые обозначения содержат различное количество звуков и слогов, разный состав гласных и согласных звуков. Указанные различия обуславливают отсутствие их фонетического сходства. Графически сопоставляемые обозначения не являются сходными, поскольку различаются по количеству букв (длине слов) и в целом производят различное зрительное впечатление.

Таким образом, нет оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 7 Закона.

Изложенное выше позволяет заявленному на регистрацию в качестве товарного знака обозначению по заявке № 2005721233/50 предоставить правовую охрану в отношении услуг 36 класса МКТУ. При этом Палата по патентным спорам отмечает, что в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 6 Закона регистрация заявленного обозначения возможна без предоставления самостоятельной правовой охраны элементу знака «ACCESS».

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение от 03.07.2007, отменить решение экспертизы от 29.03.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующих услуг:**

Форма № 81.1

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

(526) «Access»

(511)

09 - Финансовая деятельность; кредитно-денежные операции.