

**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 01.02.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №471386, поданное по поручению компании «ТЮРКИЙЕ ГАРАНТИ БАНКАСИ АНОНИМ ШИРКЕТИ», Турция (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2011713258 с приоритетом от 29.04.2011 зарегистрирован 25.09.2012 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №471386 на имя Закрытого акционерного общества «ТрансКлассСервис», 129626, Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, стр. 47 (далее – правообладатель) в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 39 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, в состав которого входит изобразительный элемент в виде двух вишен и веточек с цифрами, а также буквы «ТКС» и словесный элемент «БОНУС», расположенные на фоне прямоугольников бордового цвета.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 01.02.2013 выражено мнение о том, что регистрация №471386 товарного знака в отношении товаров 09 класса МКТУ произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- компании «ТЮРКИЙЕ ГАРАНТИ БАНКАСИ АНОНИМ ШИРКЕТИ» на территории Российской Федерации принадлежат исключительные права на словесный знак «GARANTI BONUS» по международной регистрации №907732 с датой регистрации от 02.10.2006 и комбинированный знак со словесными элементами «BONUS NET» по международной регистрации №931921 с датой регистрации от 19.12.2006, с которыми оспариваемый товарный знак по свидетельству №471386 является сходным до степени смешения;

- в оспариваемом товарном знаке словесными элементами являются «ТКС» и «БОНУС»;

- словесные элементы «БОНУС» и «BONUS» в оспариваемом и противопоставленных знаках идентичны фонетически и семантически (bonus – дополнительное вознаграждение, надбавка к выплате, премия, см. «Современный толковый словарь русского языка», Санкт-Петербург.: «Норинт», 2003);

- сходные словесные элементы «БОНУС» и «BONUS» занимают в противопоставленной регистрации №931921 и в оспариваемом товарном знаке доминирующее положение, что позволяет придти к выводу о том, что восприятие сравниваемых обозначений является аналогичным;

- товары 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №471386 (карточки идентификационные магнитные), однородны товарам 09 класса МКТУ, на которые распространяют действие противопоставленные регистрации №907732 и №931921;

- наличие двух регистраций с одинаковым словом «BONUS» в отношении упомянутых товаров усиливает возможность смешения в гражданском обороте товаров, маркированных обозначением «БОНУС», принадлежащих иному производителю;

- кроме того, появление еще одной регистрации со словом «БОНУС» при наличии двух уже имеющихся регистраций с таким же словом в отношении однородных товаров может привести к введению потребителя в заблуждение относительно производителя этих товаров.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №471386 недействительным в отношении всех товаров 09 класса МКТУ.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №471386, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- слово «бонус» / «bonus» (в переводе с английского языка означает «бонус») означает премия, награда (дополнительное вознаграждение покупателю в виде приложения подарка к покупаемому товару, предоставления скидки при покупке упаковки товара определенного размера и т. д.), см. Интернет, толковый словарь «Маркетинг и коммерция»» АБВУУ Lingvo;

- для товаров 09 класса МКТУ «карточки идентификационные магнитные» слово «БОНУС» указывает на назначение товаров (карточки предназначены для предоставления покупателям скидок, подарков);

- поскольку доминирующее положение в обозначении занимают оригинальные цветные изобразительные элементы (прямоугольник светло-серого цвета, содержащий изображения двух вишен с веточками и номерами, а также трех ступенчато расположенных прямоугольных элементов с частично скругленными углами), товарный знак по свидетельству №471386 в целом был зарегистрирован с включением в него элемента «БОНУС» в качестве неохраняемого;

- неохраняемый словесный элемент «БОНУС» является слабым элементом в оспариваемом товарном знаке, а при определении тождества или сходства словесных элементов согласно Методическим рекомендациям по проверке заявленных обозначений на тождество или сходство необходимо учитывать сходство именно сильных элементов;

- в противопоставленных знаках по международным регистрациям №907732 и №931921 кроме словесного элемента «BONUS» имеются дополнительные сильные элементы «GARANTI» и «net», которые отсутствуют в оспариваемом знаке;

- в связи с наличием в международных регистрациях несходных сильных элементов, сравниваемые обозначения нельзя признать сходными до степени смешения;

- наряду с оспариваемым товарным знаком и указанными противопоставленными знаками существуют зарегистрированные Роспатентом для однородных товаров и услуг на имя разных правообладателей другие товарные знаки со словом «BONUS», например, комбинированный товарный знак с неохраняемым элементом «BONUS» по свидетельству №272324; словесный товарный знак «Air bonus» по свидетельству №447800; словесный товарный знак «AVANGARD bonus» по свидетельству №459327, при этом никакого смешения указанных товарных знаков и введения потребителей в заблуждение относительно производителя однородных товаров не происходит.

С учетом изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №471386.

К отзыву приложены сведения о товарных знаках по свидетельствам №272324, №447800, №459327 и выдержки из словаря <http://slovari.yandex.ru>.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам признала доводы возражения необоснованными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.04.2011) правовая база для оценки его охраноспособности 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).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с положениями пункта 2.5 Правил, относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя

представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 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.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

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 заявленном обозначении.

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

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

Согласно положениям пункта 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.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый комбинированный товарный знак по свидетельству №471386 представляет собой прямоугольник светло-серого цвета, в нижней части которого расположены изображения двух вишен с цифрами «21» и «8» на веточках, а также изображение одной веточки без вишни. В верхней части товарного знака ступенчато снизу вверх расположены три прямоугольника с частично скругленными краями серого и бордового цветов. Средний прямоугольник включает буквы «ТКС», представляющие собой аббревиатуру фирменного наименования заявителя, а верхний элемент содержит слово «БОНУС», выполненное буквами русского алфавита. Словесный элемент «БОНУС» исключен из самостоятельной правовой охраны. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «карточки идентификационные магнитные».

Противопоставленный знак «GARANTI BONUS» [1] по международной регистрации №907732, зарегистрированный в Международном бюро ВОИС 02.10.2006, является словесным, выполнен стандартным шрифтом прописными буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «банковские карты».

Противопоставленный комбинированный знак [2] по международной регистрации №931921, зарегистрированный в Международном бюро ВОИС 19.12.2006, включает словесные элементы «BONUS NET», выполненные строчными буквами латинского алфавита жирным шрифтом, причем слово «BONUS» в зеленом цвете, а «NET» - в белом. Слово «NET» расположено на фоне ярко рыжего пятна. Правовая охрана товарному знаку на территории Российской Федерации

предоставлена, в частности, в отношении товаров 09 класса МКТУ «электронные и магнитные карты».

Сопоставительный анализ сравниваемых обозначений на тождество и сходство показал следующее.

В оспариваемом товарном знаке словесный элемент «БОНУС» в силу своего смыслового значения («Бонус» (от латинского «bonus» – добрый, хороший) – 1. дополнительное вознаграждение, премия; 2. дополнительная скидка, предоставляемая продавцом в соответствии с условиями сделки или отдельного соглашения, см. там же) характеризует товары 09 класса МКТУ «карточки идентификационные магнитные», в связи с чем исключен из самостоятельной правовой охраны. Словесный элемент «БОНУС» / «BONUS» относится к слабым элементам и не способен самостоятельно выполнять индивидуализирующую функцию в товарном знаке, используется многими производителями для маркировки однородной продукции. Подтверждением указанного является наличие ряда регистраций товарных знаков со словесным элементом «BONUS» на имя разных лиц, предназначенных для маркировки товаров и услуг, связанных с магнитными картами, например, «BONUS» по свидетельству №272324; словесный товарный знак «Air bonus» по свидетельству №447800; словесный товарный знак «AVANGARD bonus» по свидетельству №459327. В этой связи можно сделать вывод о том, что внимание потребителя при восприятии оспариваемого товарного знака акцентируется не на слабом словесном элементе «БОНУС», а на иных элементах, входящих в его состав, а именно на изображении вишен и элементе «ТКС», представляющем собой аббревиатуру фирменного наименования правообладателя – «ТрансКлассСервис».

Что касается противопоставленных знаков «BONUS NET» и «GARANTI BONUS», то в них элемент «BONUS» хоть и не исключен из самостоятельной правовой охраны, но также является слабым элементом, поскольку, как указывалось выше, широко используется различными лицами для характеристики соответствующих товаров и услуг, указания на возможность получения бонуса в виде дополнительного вознаграждения, премии, скидки, компенсации или подарка.

Обозначения «BONUS NET» и «GARANTI BONUS» выполнены в одну строку, входящие в их состав слова являются лексическими единицами одного и того же иностранного (английского, французского) языка, имеют грамматическую и семантическую связь и образуют словосочетания с определенным смыслом, отличающимся от смыслового значения составляющих их отдельных слов, – «премиальная сеть» («BONUS NET» в переводе с английского языка, см. <http://slovari.yandex.ru>) и «гарантированная премия» («GARANTI BONUS» в переводе с французского языка, см. там же).

Исходя из указанного, коллегия Палаты по патентным спорам находит довод лица, подавшего возражение, о доминировании в сравниваемых знаках слова «BONUS» неубедительным.

Кроме того, оспариваемый комбинированный товарный знак со словесными элементами «ТКС БОНУС», противопоставленный комбинированный знак «BONUS NET» и словесный знак «GARANTI BONUS» в целом производят разное зрительное впечатление при восприятии. Данные обозначения в силу входящих в их состав отличающихся словесных и изобразительных элементов порождают разные смысловые образы, а также отличаются с точки зрения звукового восприятия, что обуславливает вывод об отсутствии их сходства.

Анализ перечней оспариваемого товарного знака и противопоставленных знаков по международным регистрациям №931921 и №907732 показал, что товары 09 класса МКТУ «карточки идентификационные магнитные», «банковские карточки», «электронные и магнитные карты», в отношении которых зарегистрированы сравниваемые обозначения, являются однородными, поскольку соотносятся как вид/род, имеют одно назначение.

Однако, ввиду того, что сравниваемые знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности данных товаров одному производителю.

Все вышеизложенное обуславливают вывод об отсутствии их сходства до степени смешения сравниваемых обозначений в рамках нормы пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.



Установленное выше несходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1], [2], и, как следствие, отсутствие ассоциирования их друг с другом в гражданском обороте при маркировке товаров 09 класса МКТУ, свидетельствует о неправомерности доводов возражения в части возможности введения потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров в соответствии с положениями пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Каких-либо документов, свидетельствующих об обратном, лицом, подавшим возражение, не представлено.

В связи с вышеизложенным доводы возражения от 01.02.2013 о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №471386 в отношении товаров 09 класса МКТУ была предоставлена в нарушение положений, предусмотренных пунктами 3 и 6 (2) статьи 1483 Кодекса, являются необоснованными.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражение от 01.02.2013, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №471386.**