

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, рассмотрела возражение от 28.12.2009, поданное компанией ТЮРКИЙЕ ГАРАНТИ БАНКАСИ АНОНИМ ШИРКЕТИ, Турция (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 387768, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака с приоритетом от 30.07.2007 по свидетельству № 387768 произведена 26.08.2009 на имя ЗАО «ЗОЛОТАЯ КОРОНА», г. Новосибирск (далее – правообладатель), в отношении товаров и услуг 09, 16, 20, 35, 36, 38 и 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Согласно материалам заявки № 2007723392/50, оспариваемый товарный знак по свидетельству № 387768 является комбинированным и включает слово «БОНУС» выполненное крупным «заливным» шрифтом, и слово «ЗОЛОТОЙ», расположенное над буквами «О», «Н», «У», «С» и выполненное более мелким шрифтом. Стилизованное изображение короны расположено над буквой «Б». Правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 387768 предоставлена в следующем цветовом сочетании: красный, белый, желтый.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.12.2009, выражена просьба лица, его подавшего, о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 387768 недействительным в отношении товаров и услуг 09 и 36 классов МКТУ на основании пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях

мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ, введенными в действие 27.12.2002 (далее – Закон).

Данный вывод лицо, подавшее возражение, обосновывает сходством до степени смешения оспариваемого товарного знака по свидетельству № 387768 в отношении товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ со знаками по международным регистрациям № 931921 и № 907732, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение.

Доводы лица, подавшего возражение, о сходстве товарного знака по свидетельству № 387768 и знаков по международным регистрациям № 931921 и № 907732 сводятся к следующему:

- словесными элементами оспариваемого товарного знака являются слова «Золотой Бонус», которые можно рассматривать и сравнивать с другими товарными знаками по отдельности, несмотря на то, что они образуют словосочетание;
- причиной указанного является то, что каждое из слов начинается с прописной буквы, слова выполнены разным шрифтом и расположены друг под другом;
- в каждом из противопоставленных товарных знаков содержится слово «bonus»;
- словесные элементы «Бонус» и «bonus» фонетически идентичны и имеют одинаковое смысловое значение, а именно: дополнительное вознаграждение, надбавка к выплате, премия;
- фонетическое и смысловое сходство слов «Бонус» и «bonus» позволяет сделать вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения, так как элемент «Бонус» занимает в оспариваемом товарном знаке доминирующее положение;
- знаки по международным регистрациям № 931921 и № 907732 имеют более ранний приоритет, чем товарный знак по свидетельству № 387768;

- товары 09 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству № 387768, следует считать однородными товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых действует на территории Российской Федерации правовая охрана знака по международной регистрации № 907732;

- услуги 36 класса МКТУ, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству № 387768, следует считать однородными услугам 36 класса МКТУ, в отношении которых действует на территории Российской Федерации правовая охрана знака по международной регистрации № 931921.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, была выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 387768 недействительным для всех товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и на заседании коллегии Палаты по патентным спорам представил отзыв на возражение от 28.12.2009, доводы которого сводятся к следующему:

- для русского языка слово «Бонус» является иностранным и в последние двадцать лет широко употребляется в связи с развитием рыночной экономики;

- несомненно, история формирования слов «Бонус» и «bonus» имеет одни общие корни;

- слова, имеющие одни исторические корни, произносятся по-разному, а именно с учетом фонетических особенностей, свойственных языкам, к которым они относятся;

- в сравниваемые обозначения помимо слов «Бонус» и «bonus» включены другие слова, которые образуют с первыми словосочетания, а именно: «Золотой Бонус», «bonus net», «GARANTI BONUS», что необходимо учитывать при анализе сходства знаков;

- лицо, подавшее возражение, ограничилось изучением смыслового содержания слова «бонус», приведенном только в одном словаре;

- отсутствие семантического сходства сравниваемых обозначений подтверждается заключениями специалистов (экспертов-лингвистов);
- использование слова «бонус»/«bonus» с различными словами приводит к отсутствию сходства этих словосочетаний в целом по фонетическому и семантическому признакам, а различное графическое исполнение сравниваемых знаков усиливает их различие;
- лицом, подавшим возражение, указано только на совпадение классов товаров и услуг, для которых зарегистрированы сравниваемые знаки, однако в рамках одного класса могут быть приведены разнородные товары/услуги;
- среди товаров 09 класса МКТУ совпадение перечней сравниваемых знаков наблюдается только для товаров «карты с магнитным кодом» и «карточки идентификационные магнитные»;
- среди услуг 36 класса МКТУ совпадение перечней сравниваемых знаков наблюдается только для услуг «анализ финансовый», «выпуск кредитных карточек», «факторинг», «аренда финансовая», «поручительство»;
- комбинированное обозначение «Золотой Бонус» выполнено в графической манере, характерной для «серии» знаков, принадлежащих правообладателю, которую отличает наличие изображения короны, одинаковая цветовая гамма, что позволяют потребителю идентифицировать товары и услуги правообладателя по привычным ему элементам;
- товарный знак «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» по свидетельству № 291376 используется правообладателем с 2004 года и приобрел способность соотнесения данного товарного знака с деятельностью правообладателя;
- использование общеупотребимых слов в составе товарного знака не дает его владельцу права запретить использовать эти общеупотребимые слова в составе других товарных знаков (доводы возражения были бы обоснованными, если бы правообладатель противопоставленных знаков использовал слово уникальное).

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об оставлении в силе правовой охраны оспариваемого товарного знака.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы:

- справка о звучании слов от 25.03.2010 на 1 л. [1];
- заключение по лингвистическому исследованию на 8 л. [2];
- справка о значениях слов от 25.03.2010 на 2 л. [3];
- перевод на русский язык сведений о знаке по международной регистрации № 907732 на 3 л. [4];
- перевод на русский язык сведений о знаке по международной регистрации № 931921 на 7 л. [5];
- копии аттестатов и дипломов специалистов на 4 л. [6];
- распечатки с сайта <http://lingvo.yandex.ru> на 5 л. [7];
- распечатки с сайта <http://slovari.yandex.ru> на 3 л. [8];
- распечатка с сайта <http://ru.wikipedia.org> на 1 л. [9];
- распечатки с сайта <http://slovari.yandex.ru> на 9 л. [10];
- распечатка с сайта <http://yandex.ru> на 4 л. [11];
- распечатка с сайта <http://www.garantibank.com> на 2 л. [12];
- перечень знаков, содержащих слова «бонус» или «bonus», на 2 л. [13];
- сравнительная таблица перечней сопоставляемых знаков на 14 л. [14];
- сравнение знаков «Золотой Бонус» и «ЗОЛОТАЯ КОРОНА» на 1 л. [15].

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (30.07.2007) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 387768 включает в себя Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения

заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322, вступившие в силу 10.05.2003 (далее – Правила).

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

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, в частности: 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; ударение (см. подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

Графическое (визуальное) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание (см. подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смыслоное (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков, в частности, подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений обозначений в разных языках (см. подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (см. подпункт (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.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 387768 {1} представляет собой комбинированное обозначение со словесными элементами «Золотой» и «Бонус», выполненными буквами русского алфавита белого цвета в две строки и расположенными друг под другом. Слово «Бонус» выполнено более крупными буквами, чем слово «Золотой», причем над буквой «Б» расположено стилизованное изображение короны желтого цвета. Вся композиция размещена на фоне прямоугольника красного цвета.

Противопоставленный знак по международной регистрации № 907732 {2} представляет собой словесное обозначение «GARANTI BONUS», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. На территории Российской Федерации правовая охрана знаку по международной регистрации № 907732 предоставлена только в отношении товаров 09 класса МКТУ «карты банковские».

Противопоставленный знак по международной регистрации № 931921 {3} является комбинированным и включает словесные элементы «bonus» зеленого цвета и «net» белого цвета, выполненные прописными буквами латинского алфавита

в одну строку. Слово «net» выполнено на фоне шара оранжевого цвета с нанесенным на него изображением блика. На территории Российской Федерации правовая охрана знаку по международной регистрации № 931921 предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

Анализ знаков {1}, {2}, и {3} на тождество и сходство показал следующее.

В состав сравниваемых знаков {1}, {2}, {3} входят фонетически тождественные слова «Бонус» и «bonus» («BONUS»), имеющие известную сходную семантику, а именно:

- bonus – награда, премия, приз (англ.); премия, премия автомобилисту за безупречное вождение (устанавливается страховой компанией) (франц.); бонус, тантъема, добавочный дивиденд (итал.); биржевая премия, премия в биржевых сделках, прибыль, доля прибыли, бонус, скидка, бесплатная прибавка к крупной покупке, экспортная премия (немец.); хороший, добрый, благой, славный, дельный, умелый, искусный, доброкачественный, добротный, годный, удобный, подходящий, значительный, знатный, благородный, справедливый, честный (лат.) (<http://lingvo.yandex.ru>);

- бонус – (от лат. bonus – хороший) — дополнительное вознаграждение: премия, дополнительная скидка, добавочный дивиденд и т. п. (Большой юридический словарь. 3-е изд., доп. и перераб. / Под ред. проф. А. Я. Сухарева. — М.: ИНФРА-М, 2007); дополнительное вознаграждение, поощрение, надбавка к выплате, премия; дополнительная скидка со стоимости (цены) товара, предоставляемая продавцом в соответствии с условиями договора о купле-продаже или постоянным покупателям (Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007).

Однако совпадение одного из элементов не может свидетельствовать о сходстве знаков в целом.

Наличие в сопоставляемых знаках элементов «Золотой», «GARANTI» и «net» оказывает существенное влияние на фонетику и семантику сравниваемых словесных обозначений.

Так, присутствие указанных слов способствует фонетическому различию сопоставляемых знаков, обусловленному их различной фонетической длиной, различным составом букв и звуков, в том числе гласных и согласных, и разное их количество. Совпадение звучания конечных частей обозначений не позволяет сделать вывод о фонетическом сходстве сравниваемых знаков.

Кроме того, слова «Золотой», «GARANTI» и «net» обеспечивают каждому из знаков {1}, {2}, и {3} различное смысловое значение.

Так, словосочетание «bonus net», включенное в знак {3}, в переводе с английского языка означает «бонусная сеть».

Использование слова «GARANTI», которое для российского потребителя, хотя и незнакомого с турецким языком, воспринимается в значениях «гарантия», «гарантировать», «обеспечение», «обязательность» и так далее, что в целом знаку {2} придает различные смысловые значения, а именно: «обязательный бонус», «обеспеченный бонус», «бонусная гаранция» и др.

Вышеизложенное приводит к выводу об отсутствии сходства знаков {1}, {2}, и {3} по семантическому фактору сходства.

Кроме того, различие сравниваемых знаков усиливается за счет их разного зрительного впечатления. Различной является длина словесных элементов каждого из знаков, алфавит, вид букв, размер шрифта, цветовое исполнение знаков, а также включение в состав знаков {1} и {2} различных цветных изобразительных элементов. Указанное свидетельствует о несходстве сравниваемых знаков по визуальному 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 28.12.2009 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 № 387768 признан несходным до степени смешения с противопоставленными в возражении от 28.12.2009 знаками по международным регистрациям № 931921 и № 907732 в отношении товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ, и, следовательно, его регистрация соответствует требованиям, установленным пунктом 1 статьи 7 Закона, то есть является правомерной.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражение от 28.12.2009 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 387768.