


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утверждёнными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 01.09.2023 возражение, поданное Публичным акционерным обществом «Росбанк», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022765499, при этом установила следующее.



Обозначение «» по заявке № 2022765499, поданной 15.09.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Роспатентом принято решение от 26.05.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022765499 в отношении всех заявленных товаров и услуг по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса. В заключении по результатам экспертизы установлено, что:

- входящая в состав заявленного обозначения буква «Р» представляет собой простую букву, не имеющую словесного характера и характерного графического исполнения, в связи с чем не обладает различительной способностью, является неохраняемым элементом обозначения на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;


- в состав заявленного обозначения включен контрастный отрезок красного цвета, как указывает заявитель в первичных материалах заявки в графе (526), является неохраняемым элементом, так как является простой геометрической фигурой;


- дополнительные материалы о приобретении различительной способности заявленного обозначения (справка от 06.04.2023, сведения о рекламной кампании; приложение к договору оказания услуг от 24.10.2022, статистика затраченных на рекламу средств, изображение рекламного баннера; договор от 02.11.2022; заказ от 09.11.2022, заказ от 08.11.2022, фотографии; дополнительное соглашение к договору от 15.12.2021, приложения к нему, фотография банкомата) не достаточны для того, чтобы предоставить правовую охрану заявленному обозначению.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.09.2023, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 26.05.2023.

Возражение обосновано следующим:



- элемент «  », воспринятый как буква «Р» имеет характерное графическое исполнение, которое не является стандартным, не соответствует какому-либо из стандартных шрифтов: например, полуовал, образующий правую часть буквы, имеет переменную толщину линии с расширением от основного вертикального элемента к правой части полукруглого элемента, при этом ширина вертикального элемента и правой части полукруглого элемента являются соразмерными;

- элемент «  » не является простой геометрической фигурой, поскольку характеризуется признаками, отличающими его от известных «простых геометрических фигур», а именно: вертикальные боковые стороны являются

разновеликими (левая сторона меньше правой), верхняя и нижняя стороны выровнены под небольшим углом по направлению вверх слева направо;

- по общему зрительному впечатлению и подразумеваемому смыслу заявленное обозначение представляет собой графическое обозначение в виде композиции, образованной совмещением в одном элементе стилизованных букв «Р» и «Б», в которых заложено ассоциативное восприятие наименования заявителя «РосБанк»;

- изображение полуовала с вертикальным стержнем является одновременно изображением стилизованной буквы «Р» и части стилизованной буквы «Б», верхняя часть которой выполнена в виде расположенного сверху на некотором расстоянии и ориентированного под углом контрастного, устремленного по направлению вверх штриха;

- обозначение, состоящее только из неохраняемых элементов, может быть зарегистрировано как комбинация, обладающая различительной способностью, для которой не требуется отдельных доказательств приобретения обозначением различительной способности (Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25.10.2021 по делу № СИП-12/2021);


- оригинальная цветографическая лигатура, образованная совмещением букв «Р» и «Б», не используется третьими лицами в банковской и финансовой сфере, обратное экспертизой не доказано;

- графическое исполнение, и заложенные в композицию идеи позволяют признать заявленное обозначение обладающим различительной способностью;

- заявитель осуществляет широкомасштабное использование заявленного обозначения и доведение его до потребителя;

- заявитель также просит принять во внимание практику Роспатента по регистрации обозначений, представляющих собой композицию элементов, в

частности: «  » по свидетельству № 227943, «  » по свидетельству

№ 767129, «  » по свидетельству № 836935;


- различное толкование одной и той же правовой ситуации при рассмотрении заявок разных лиц нарушает принцип правовой определённости, который обязан соблюдать государственный орган.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение об отказе и зарегистрировать обозначение по заявке № 2022765499 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В ходе рассмотрения возражения заявителем представлены следующие дополнительные доводы:

- ни одного источника, подтверждающего использование иным лицом заявленного обозначения без привязки к заявителю, не зафиксировано;

- заявленная комбинация является оригинальной, что позволяет предоставить ей правовую охрану;

- заявитель приводит пример подхода Роспатента при рассмотрении возражения против регистрации товарного знака «  Amyl » по свидетельству № 618777, согласно которому «изобразительный элемент как пятиугольник, имеет неправильную внешнюю форму, состоит из граней различных определенных размеров, и его углы плавно скруглены, причем он имеет определенное цветовое исполнение, акцентирующее на себе особое внимание» (решение Роспатента было поддержано решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-164/2020 от 12.10.2021, оставлено в силе постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 31.05.2022 по тому же делу);

- заявитель приводит пример оценки охраноспособности товарного знака



«РБ» по свидетельству № 777957;

- заявленное обозначение воспринимается потребителем как единый запоминающийся образ, оригинальная комбинация элементов, которая может вызвать у потребителя определенные ассоциации, что в свою очередь обеспечивает выполнение заявленным обозначением функции индивидуализации товаров и услуг заявителя;

- экспертизой не доказано отсутствие различительной способности заявленного обозначения (комбинации элементов);

- президиум Суда по интеллектуальным правам неоднократно обращал внимание на необходимость учета ассоциативных связей современного российского среднего потребителя при анализе вероятного восприятия потребителями конкретного обозначения при применении статьи 1483 Кодекса (постановления от 23.03.2015 по делу № СИП-546/2014, от 03.04.2015 по делу № СИП-547/2014, от 03.04.2015 по делу № СИП-548/2014, от 01.02.2016 по делу № СИП-383/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 30.05.2016 № 300-КГ16-4512 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 24.03.2016 по делу № СИП-311/2015 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 19.07.2016 № 300-ЭС16-8048 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 16.02.2017 по делу № СИП-415/2016 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.06.2017 № 300-ЭС17-6394 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.03.2018 по делу № СИП-384/2017 и др.);

- по результатам социологического опроса на предмет восприятия потребителями России заявленного обозначения установлено, что 67 % респондентов (на настоящее время и в ретроспективе) воспринимают заявленное

обозначение как способное отличать услуги одной компании от услуг других компаний, более 50 % респондентов воспринимают заявленное обозначение как используемое одной конкретной компанией, 65 % респондентов в качестве отличительного элемента воспринимают дизайн обозначения в целом, более 50 % респондентов воспринимают заявленное обозначение как используемое заявителем;

- социологическое исследование подтверждает изначальную различительную способность заявленного обозначения, а также дополнительно приобретенную известность обозначения в отношении услуг «*деятельность финансовая; операции кредитно-денежные; агентства кредитные; анализ финансовый; банки сберегательные; выпуск кредитных карточек; инвестирование; исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; кредитование под залог; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции по обмену виртуальных валют; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через вебсайты; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги банковские; финансирование*» 36 класса МКТУ;

- заявитель не возражает против сужения заявленного перечня товаров и услуг и регистрации заявленного обозначения в отношении перечисленных позиций.

В подтверждение указанной позиции заявитель представил следующие материалы:

- (1) Распечатка сведений о словарном значении слова «оригинальный».
- (2) Отчет о социологическом исследовании.
- (3) Разъяснение к данным социологического исследования.

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.09.2022) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила

составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;

2) являющихся общепринятыми символами и терминами;

3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

В соответствии с абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или

схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.


Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения об отказе в государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2022765499 заявлено



обозначение «», которое представляет собой изображение буквы «р» с расположенным над ней контрастным отрезком. Согласно описанию, приведенному

заявителем при подаче заявки, сочетание отрезка и буквы «р» визуальнo формирует очертания буквы «б».

Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: синий, красный. Регистрация испрашивалась в отношении товаров и услуг 09, 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45 классов МКТУ. При этом в рамках рассмотрения возражения заявитель сообщил о том, что не возражает против сужения заявленного перечня товаров и услуг и регистрации заявленного обозначения в отношении услуг *«деятельность финансовая; операции кредитно-денежные; агентства кредитные; анализ финансовый; банки сберегательные; выпуск кредитных карточек; инвестирование; исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; кредитование под залог; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции по обмену виртуальных валют; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через вебсайты; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги банковские; финансирование»* 36 класса МКТУ.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

р


Часть заявленного обозначения «**р**» представляет собой отдельную букву «Р», как следствие, не обладает словесным характером или не воспринимается как слово.

Довод заявителя об оригинальности исполнения данного элемента за счет переменной толщины линии полуовала, образующей правую часть буквы, не убедителен, поскольку незначительные отличия от стандартного исполнения буквы «р» не меняют ее восприятия в качестве простой буквы. По общему правилу, зафиксированному в пункте 34 Правил, отдельные буквы относятся к обозначениям, не обладающим различительной способностью.

Использование синего цвета при выполнении буквы «Р» не создает

р

запоминающегося образа, поэтому сам по себе элемент «**р**» заявленного обозначения не обладает различительной способностью, не способен индивидуализировать товары и услуги, и, как следствие, не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Что касается включенного в состав заявленного обозначения элемента «», который охарактеризован заявителем при подаче заявки № 2022765499 в качестве контрастного отрезка, то коллегия отмечает следующее.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры и линии.


Под отрезком принято понимать часть прямой, заключенной между двумя ее точками и включающей обе эти точки (Большая политехническая энциклопедия, Рязанцев В.Д., 2011 г., https://polytechnic_dictionary.academic.ru/1596/ОТРЕЗОК).

Таким образом, квалификация самим заявителем данного элемента в качестве части прямой (линии) соответствует признанию его неохраняемым.

Изменение позиции заявителя относительно существа данного элемента характеризует противоречивость и непоследовательность его позиции. Красный цвет представленного отрезка не меняет впечатление о нем в названном качестве.


В своем возражении и дополнениях к нему заявитель обращает внимание на положения подпункта 2 пункта 1¹ статьи 1483 Кодекса, допускающие регистрацию в качестве товарных знаков обозначений, состоящих из неохраняемых элементов и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

р

В связи с данным доводом следует отметить, что элементы «**р**» и «» в составе заявленного обозначения не имеют логической, семантической или визуальной активной связи, они выполнены разными цветами и сгруппированы одно под другим, что не создает их единства как взаимосвязанных элементов.

Заявитель усматривает, что изображение отрезка выполняет функцию короткой горизонтальной черты буквы «Б», в то время как буква «р», а именно ее надстрочная часть, выполняет функцию другой части буквы «Б», состоящей из полукруга и вертикальной линии. Коллегия, ознакомившись с такой позицией заявителя, находит ее субъективной.





Впечатление, которое производит обозначение «» в целом, сводится к букве «Р» с отрезком, выполненным над нею. Та смысловая окраска, которая заложена заявителем при создании своего обозначения, не очевидна при его восприятии. Отсутствие графической, смысловой или логической связи между элементами, включенными в состав заявленного обозначения, не позволяет признать его комбинацией, обладающей различительной способностью.

Ряд иностранных алфавитов используют штрихи / отрезки над символами букв, например: ā, ē, ī, ū, Ÿ, Ó, É, ř и др. В связи с этим восприятие заявленного обозначения как простой буквы с использованием штриха является наиболее вероятным.

Таким образом, отсутствуют основания для признания заявленного обозначения комбинацией неохранных элементов, обладающей различительной способностью.

Что касается результатов социологического опроса, то он касается исследования среди потребителей банковских услуг 53 % из которых знакомы с заявленным обозначением как обозначением, используемым заявителем (ответ на вопрос Q4), что предопределило ответы респондентов на вопросы о том, может ли обозначение быть воспринятым в качестве средства индивидуализации услуг конкретного лица. Кроме того, респондентам не задавался контрольный вопрос о возможности быть средством индивидуализации заведомо неохранным элементом, что могло проиллюстрировать действительное восприятие заявленного обозначения. Таким образом, выводы исследования о том, что 67 % респондентов

воспринимают заявленное обозначение как способное отличать услуги одной компании от услуг других компаний, не меняют установленных признаков, характеризующих спорное обозначение как нарушающее требования пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении представленных заявителем случаев регистрации на имя иных лиц обозначений «Amyl» и «», то они имеют существенные отличия от заявленного обозначения, вследствие чего не являются отражением схожей ситуации.



Довод о признании Роспатентом охраноспособности обозначений «»,



«» не влияет на выводы коллегии по четырем основаниям:

- охраноспособность данных обозначений не может быть проверена в рамках настоящего спора,

- первое из обозначений является общеизвестным товарным знаком,

- данные товарные знаки зарегистрированы на имя иного лица,

- расположение штриха в нижней части буквы не является стандартным / типичным, в отличие от расположения его над буквой, что продемонстрировано ранее примерами ā, ē, ī, ū, Ÿ, Ó, É, ř и др.

Дополнительные материалы о приобретении различительной способности заявленного обозначения, представленные заявителем в период экспертизы заявленного обозначения (справка от 06.04.2023, сведения о рекламной кампании; приложение к договору оказания услуг от 24.10.2022, статистика затраченных на рекламу средств, изображение рекламного баннера; договор от 02.11.2022; заказ от 09.11.2022, заказ от 08.11.2022, фотографии; дополнительное соглашение к договору от 15.12.2021, приложения к нему, фотография банкомата), не достаточны для признания приобретения заявленным обозначением различительной способности в

связи с отсутствием широкого и интенсивного использования в период, предшествующий дате подачи заявки № 2022765499.

Резюмируя сказанное, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых товаров и услуг, в том числе услуг 36 класса МКТУ, перечисленных в дополнении, на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 01.09.2023, оставить в силе решение Роспатента от 26.05.2023.