

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 07.04.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1130058, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 24.01.2012 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) 23.03.2012 за №1130058 со сроком действия 10 лет в отношении услуг 35, 36, 39, 41 классов МКТУ на имя OTP Bank Nyrt. Nádor u. 16, H-1051 Budapest, Hongrie (далее – заявитель).

Знак по международной регистрации №1130058 представляет собой



комбинированное обозначение , включающее оригинальный изобразительный элемент округлой формы, выполненный голубым и зеленым цветами, и размещенное под ним слово «SIMPLE», выполненное буквами латинского алфавита зеленого цвета. Под буквами «PLE» указанного слова размещены словесные элементы «OTP Bank. Naked», выполненные мелким шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Роспатентом 27.08.2014 принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1130058.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак по международной регистрации №1130058 в отношении всех услуг 36 и части услуг 41 классов МКТУ не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку является сходным до степени смешения с комбинированным знаком



по международной регистрации №840066, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя Simply s.r.o., Rybná č.p. 682 (or.č. 14 - Burzovní palác) CZ-110 05 Praha 1 - Staré Město (CZ) в отношении однородных услуг 36, 41 классов МКТУ. В заключении также указывается, что словесному элементу «Bank» на основании требований пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса не может быть предоставлена самостоятельная правовая охрана.

В возражении от 07.04.2015 заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что в соответствии с информацией, размещенной в базе данных МБ ВОИС, срок действия противопоставленной международной регистрации № 840066 истек 23.06.2014, а, кроме того, 23.12.2014 истек шестимесячный срок, предоставляемый для продления срока действия регистрации. Следовательно, знак по международной регистрации №840066 не является препятствием для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1130058.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и вынести решение о предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации №1130058 на территории Российской Федерации в отношении всех услуг 35, 36, 39, 41 классов МКТУ, указанных в перечне международной регистрации.

К возражению приложена распечатка сведений по международной регистрации №840066 из базы данных МБ ВОИС [1].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты 24.01.2012 конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1130058 правовая база для оценки охраноспособности знака включает 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 пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, 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.

Подпунктом 2.3.2.3 пункта 2.3 Правил установлено, что к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (пункт 14.4.1 Правил).

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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения обозначений в разных языках;
- совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение;
- противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

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



Знак по международной регистрации №1130058 представляет собой комбинированное обозначение, включающее оригинальный изобразительный элемент округлой формы, выполненный голубым и зеленым цветами, и размещенное под ним слово «SIMPLE», выполненное буквами латинского алфавита зеленого цвета. Под буквами «PLE» указанного слова размещены словесные элементы «OTR Bank. Naked», выполненные мелким шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1130058 испрашивается на территории Российской Федерации в отношении услуг 35, 36, 39, 41 классов МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1133261 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ и части услуг 41 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака по международной регистрации №840066, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных услуг 36, 41 классов МКТУ.



Противопоставленный знак по международной регистрации №840066 является комбинированным и включает доминирующий словесный элемент «SIMPLY», выполненный буквами латинского алфавита черного цвета шрифтом, приближенным к стандартному. Над буквой «I» указанного словесного элемента размещена буква «S» белого цвета, заключенная в круг серого цвета. На территории Российской Федерации

правовая охрана указанному знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36, 41 классов МКТУ.

В ходе сравнительного анализа знаков по международным регистрациям №1130058 и №840066 установлено следующее.



Следует учесть, что в сравниваемых знаках и **simply** основную индивидуализирующую функцию выполняют словесные элементы «SIMPLE» и «SIMPLY», которые легко прочитываются и хорошо запоминаются.

Словесный элемент «SIMPLE» является лексической единицей английского языка, которая переводится на русский язык как «простой, несложный, нехитрый, элементарный, простенький, незамысловатый, скромный, незатейливый, прямой, явный». Слово «SIMPLY» переводится с английского языка на русский язык как «просто» (см. <https://translate.yandex.ru>). Следовательно, сравниваемые словесные элементы порождают близкие смысловые ассоциации.

В словесных элементах «SIMPLE» и «SIMPLY» совпадает большая часть букв/звуков, расположенных в одинаковом порядке (5 букв/звуков из 6), в связи с чем они были признаны фонетически сходными.

Кроме того, в сравниваемых знаках усматривается сходное композиционное построение, поскольку изобразительный элемент в виде круга размещен в них над словом.

В силу изложенного знаки по международным регистрациям №1130058 и №840066 признаны коллегией сходными в целом.

В отношении услуг 36 и 41 классов МКТУ, указанных в перечне международных регистраций №1130058 и №840066, коллегия установила, что они являются однородными, поскольку совпадают по роду/виду (страхование, банковские и финансовые услуги, операции с недвижимостью, обучение и пр.), имеют одинаковое назначение и круг потребителей.

Таким образом, можно сделать вывод, что знаки по международным регистрациям №1130058 и №840066 являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 36, 41 классов МКТУ, что свидетельствует об обоснованности приведенных в решении Роспатента доводов о несоответствии знака по международной регистрации №1130058 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Вывод о сходстве знаков по международным регистрациям №1130058 и №840066 и однородности услуг 36, 41 классов МКТУ, указанных в перечне, заявителем не оспаривался.

Также заявитель не оспаривал решение Роспатента от 27.08.2014 в части вывода о несоответствии словесного элемента «BANK», представляющего собой видовое наименование предприятия, требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и включении его в состав знака в качестве неохраняемого элемента.

Вместе с тем при анализе материалов дела были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения.

А именно, в соответствии с информацией, размещенной в базе данных МБ ВОИС (см. <http://www.wipo.int/romarin/newSearch.do>) срок действия противопоставленной международной регистрации №840066 истек 23.12.2014 и не был продлен в установленный срок (в базе данных МБ ВОИС содержится следующая запись: *Enregistrement international qui n'a pas fait l'objet d'un renouvellement (Rule 31(4)(a)* (Международная регистрация не была продлена (Правило 31(4) (a)).

Таким образом, основания для противопоставления знака по международной регистрации №1130058 в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

удовлетворить возражение от 07.04.2015, отменить решение Роспатента от 27.08.2014 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1130058 с указанием словесного элемента «BANK» в качестве неохраняемого элемента в отношении следующих услуг:

35

Publicité; gestion d'activités commerciales; administration commerciale; travaux de bureau, y compris notamment publicité, y compris sous forme de cadeaux promotionnels, en particulier parapluies, drapeaux, articles cadeau; publicité sur papier et autres supports, y compris sous forme d'affiches, dépliants, flyers, films, par le biais de médias électroniques et Internet, par le biais d'émissions télévisées, radiodiffusée ou transmises par le câble, ainsi que services correspondants, publicité électronique sous forme de télécommunications, par exemple par téléphone, téléphone portable; autres annonces de presse.

36

services d'assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières; y compris services financiers et bancaires, de manière générale, opérations sur marchandises et opérations commerciales de crédit, gestion de comptes courants, services de prêt sur nantissement, gestion d'investissements, gestion et transfert de fonds d'investissement, gestion financière de fondations; services bancaires et financiers mis à disposition sur Internet et sur des réseaux de télécommunication (télébanque), paiement de rentes viagères et retraites ainsi que services d'assurance (caisses de retraite/fonds de pension), assurance sur la vie,

assurance automobile et maritime, assurance de biens mobiliers et immobiliers, assurance d'objets d'art et autres assurances spécialisées, réassurance; services immobiliers en rapport avec la vente de biens immobiliers, affermage de biens immobiliers, gérance immobilière, location d'appartements, services d'agences d'investissement dans l'immobilier, services d'agences immobilières, services immobiliers en rapport avec la vente, l'achat et l'affermage de biens immobiliers; parrainage financier d'activités sportives et culturelles.

39

opérations de location, à savoir location de véhicules .

41

éducation; services de formation; divertissements; activités sportives et culturelles, en particulier services de formation, d'instruction et de formation continue dans le domaine financier et bancaire, au sein d'une école, d'une entreprise ou d'une autre structure, formation de gestionnaires, éducation d'adultes; services de musées axés sur des recueils d'histoire de la finance; organisation et conduite d'activités culturelles et sportives.