

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 30.07.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 15.05.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2012746267, поданное Рокет Файнэншиал Технолоджи Инк, Британские Виргинские острова (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2012746267 с приоритетом от 28.12.2012 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента в виде трехгранного наконечника с вогнутым основанием, и расположенного справа словесного элемента «rocketbank», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, где первая часть данного словесного элемента «rocket» выполнена более жирным шрифтом по сравнению со второй частью «bank».

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 15.05.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных услуг заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным знаком «ROCKETBANK» по свидетельству №300021 с приоритетом от 16.09.2004 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

В поступившем в палату по патентным спорам возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесный элемент «rocketbank» заявленного обозначения и противопоставленный товарный знак «РОCKETBANK» имеют разное звучание и произносятся именно целиком без разбивки на части;
- нельзя считать, что сравниваемые обозначения ассоциируются друг с другом в целом, поскольку заявленное обозначение является комбинированным и содержит изобразительный элемент, наличие которого усиливает разное общее впечатление от двух обозначений;
- семантика сравниваемых знаков также различна. Заявленное обозначение можно перевести с английского языка как «ракета-банк» или «банк-ракета» («ракетабанк»), а противопоставленный товарный знак переводится с английского языка как «банк-карман» или «карман-банк»;
- заявитель обращает особое внимание на то, что заявленное обозначение подано на регистрацию в отношении услуг 36 класса МКТУ, а потребители услуг 36 класса МКТУ внимательны и образованны, что объясняется природой данных услуг, связанных с финансовыми вложениями и соответствующими финансовыми рисками. Они всегда заказывают данные услуги сами и делают это после детального анализа аналогичных предложений на рынке, часто, получив предварительные консультации от специалистов, таким образом, данное обстоятельство снижает риск какого-либо введения потребителей в заблуждение применительно к заявленному обозначению и противопоставленному товарному знаку с учетом указанных выше различий между ними;
- кроме того, стоит учитывать известность заявленного обозначения и проекта «Rocketbank», с которым связано заявленное обозначение, как одного из самых успешных старт-апов в России, а также уникальность для России проекта «Rocketbank», о чем писали в средствах массовой информации до даты подачи заявки.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, выразило просьбу об отмене решения Роспатента от 15.05.2014 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения на заседании коллегии, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (28.12.2012) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 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 пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения 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), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде трехгранного наконечника с вогнутым основанием, и расположенного справа словесного элемента «rocketbank», выполненного стандартным шрифтом буквами латинского алфавита, где первая часть данного словесного элемента «rocket» выполнена более жирным шрифтом по сравнению со второй частью «bank». Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №300021 представляет собой словесное обозначение «РОCKETBANK», выполненное наклонным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ.

При проведении сопоставительного анализа палатой по патентным спорам было установлено, что с точки зрения фонетического фактора сходства, сравниваемые знаки являются сходными, поскольку практически полностью совпадает состав гласных и согласных звуков (за исключением первого звука «г-»/«Р»), а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу.

При этом, композиционно заявленное обозначение выполнено таким образом, что внимание потребителя будет акцентироваться именно на словесном элементе «rocketbank», которое выполняет основную индивидуализирующую функцию в знаке, в то время как изобразительный элемент занимает в нем второстепенное положение.

Выполнение сравниваемых обозначений стандартными шрифтовыми единицами латинского алфавита сближает их графически.

Словесные элементы «rocketbank» и «РОCKETBANK» действительно могут быть переведены с английского языка как «ракетабанк» и «карманный банк», однако данные переводы не подразумевают под собой какое-либо реальное понятие, что снижает влияние семантического признака сходства при установлении сходства сравниваемых обозначений в целом.

В соответствии с изложенным коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Относительно однородности услуг 36 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака необходимо отметить следующее. Указанные услуги являются однородными, поскольку относятся к финансовой и банковской деятельности и имеют сходный круг потребителей.

Однородность услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с услугами 36 класса МКТУ, для которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак, и сходство самих обозначений свидетельствуют об их сходстве до степени смешения, и, как следствие, о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Довод о том, что правообладатель товарного знака по свидетельству №300021 является создателем проекта «rocketbank», который уже стал известен потребителям, благодаря средствам массовой информации, является неубедительным, поскольку оказание

услуг, маркированных заявленным обозначением, не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения от 30.07.2014, оставить в силе решение Роспатента от 15.05.2014.