


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 28.10.2022. Данное возражение подано STATE BANK OF INDIA, Индия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1613419, при этом установлено следующее.



Знак «» по международной регистрации №1613419 зарегистрирован в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 12.06.2021 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 16, 36 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.


Роспатентом было принято решение от 29.06.2022 о предоставлении



правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «» по международной регистрации №1613419 в отношении всех заявленных товаров 16 класса МКТУ, при этом в отношении всех товаров и услуг 09, 36 классов МКТУ правовая охрана не была предоставлена по основаниям, предусмотренным требованиями пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Заключение мотивировано тем, что знак по международной регистрации №1613419 сходен до степени со знаками, правовая охрана которым на территории Российской Федерации предоставлена на имя иных лиц с более ранним приоритетом, а именно:



- с товарным знаком «» (по свидетельству №675404 с приоритетом от 08.11.2017) в отношении услуг 36 класса МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 36 классов МКТУ [1];

- со знаком «SBI SWISS BOND INDEX» (международная регистрация №821722 с конвенционным приоритетом от 27.10.2003) в отношении услуг 36 класса МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 36 классов МКТУ [2].

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.10.2022 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставления [1, 2] и знак по международной регистрации №1613419 не являются сходными до степени смешения, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- знак по международной регистрации №1613419 включает в себя изобразительный элемент в виде окружности, который напоминает букву «О»;

- заявленное обозначение прочитывается [ОСБИ], в то время как противопоставленные товарные знаки [1, 2] имеют следующие звучания [СБИ БАНК СТРАТЕЙДЖИК БИЗНЕС ИННОВЭЙТЕР], [СБИ СВИСС БОНД ИНДЕКС], то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слов, слогов, состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1, 2] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов;

- заявленное обозначение включает в себя элемент «SBI», который является аббревиатурой заявителя, в то время как противопоставленные товарные знаки [1, 2] включают в себя словесный элемент «Bank», который указывает на область деятельности их правообладателей, то есть в сравниваемые обозначения заложены различные идеи, что различает их по семантическому критерию сходства;

- заявитель отмечает, что товары и услуги 09, 36 классов МКТУ знака по международной регистрации №1613419 не являются однородными услугам 36 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1, 2], так как сравниваемые товары и услуги различаются по назначению, сфере применения и кругу потребителей.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 29.06.2022 и предоставить правовую охрану на территории



Российской Федерации знаку «» по международной регистрации №1613419 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 16, 36 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (12.06.2021) приоритета международной регистрации 1613419 правовая база для оценки охраноспособности знака на территории Российской Федерации включает в себя 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 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 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а

также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:


- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.


Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Знак «» по международной регистрации №1613419 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из геометрической фигуры в виде прямоугольника, в который вписан графический элемент в виде окружности, а также вписан словесный элемент «SBI», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1613419 в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 36 классов МКТУ основано на наличии сходных до степени смешения товарных знаков [1, 2].



Противопоставленный товарный знак «» [1] представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из графического элемента в виде дуги, и из словесных элементов «SBI», «Bank», «Strategic Business Innovator», выполненных стандартными шрифтами заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Словесный элемент «Bank» указан в качестве неохраняемого элемента. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного товарного знака [1] является элемент «SBI», с которого начинается прочтение и который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

Противопоставленный знак «SBI SWISS BOND INDEX» [2] является словесным, выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Согласно решению Роспатента от 05.12.2005 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации

знаку по международной регистрации №821722 словесные элементы «SWISS BOND INDEX» указаны в качестве неохраняемых элементов. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

При анализе знака по международной регистрации №1613419 на предмет несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было установлено следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При

установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Анализ противопоставленных товарных знаков [1, 2] показал, что в их составе выделяются две части – словесные части «SBI»/«SBI» и словесные части «Bank»/«SWISS BOND INDEX». При этом словесные элементы «Bank»/«SWISS BOND INDEX» указанных противопоставлений [1, 2] выведены из самостоятельной правовой охраны, поскольку указывают на область деятельности их правообладателей, являются слабыми элементами.

Таким образом, сильными элементами противопоставленных товарных знаков [1, 2] являются словесные элементы «SBI»/«SBI», которые несут основную индивидуализирующую нагрузку в данных противопоставлениях.

При проведении сопоставительного анализа знака по международной регистрации №1613419 и противопоставленных товарных знаков [1, 2] было установлено, что они включают фонетически тождественные словесные элементы «SBI», наличие которых приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Визуально знак по международной регистрации №1613419 сходен с противопоставленными товарными знаками [1, 2], так как и сам знак по международной регистрации №1613419, и указанные противопоставленные товарные знаки выполнены буквами латинского алфавита.

Так как в словарно-справочной литературе отсутствуют сведения о семантических значениях сравниваемых товарных знаков, анализ по их семантическому сходству провести невозможно.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 36 класса МКТУ «services of insurance, banking, financial affairs, monetary affairs and estate affairs of all kinds (страхование, услуги банковские, деятельность

финансовая, операции кредитно-денежные и операции с недвижимым имуществом всех видов)» знака по международной регистрации №1613419 являются однородными услугам 36 класса МКТУ «услуги банковские; обслуживание банковское дистанционное; ссуды ипотечные; банки сберегательные; услуги денежных переводов; обмен денег; предоставление ссуд (финансирование); обслуживание по кредитным картам; выпуск дорожных чеков; обслуживание по дебетовым картам; услуги по предоплаченным картам; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; операции факторные; взыскание долгов; хранение ценностей; insurance (страхование); financial affairs (деятельность финансовая); banking and financial services (банковские и финансовые услуги); services relating to monetary and financial transactions (услуги, связанные с денежно-кредитными и финансовыми операциями)» противопоставленных товарных знаков [1, 2], так как относятся к банковским услугам, к услугам финансовым, а также к услугам по страхованию, имеют одно назначение, сферу применения и круг потребителей.

Коллегия указывает, что товары 09 класса МКТУ «computer software of all kinds, including software of banking, financial, insurance, automated teller machine, machines for coin operated apparatus, calculating machines, payment gateways, transfer funds, management of sub-merchants, data processing equipment and cash registers (компьютерное программное обеспечение всех видов, в том числе программное обеспечение для банковского, финансового, страхового дела, банкоматов, механизмов для автоматов с предварительной оплатой, калькуляторов, платежных шлюзов, перевода денежных средств, управления субподрядчиками, устройств обработки данных и кассовых аппаратов)» знака по международной регистрации №1613419 непосредственно связаны с банковскими, финансовыми услугами, а также с услугами по страхованию, являются сопутствующими услугам 36 класса МКТУ «услуги банковские; обслуживание банковское дистанционное; ссуды ипотечные; банки сберегательные; услуги денежных переводов; обмен денег;

предоставление ссуд (финансирование); обслуживание по кредитным картам; выпуск дорожных чеков; обслуживание по дебетовым картам; услуги по предоплаченным картам; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; операции факторные; взыскание долгов; хранение ценностей; insurance (страхование); financial affairs (деятельность финансовая); banking and financial services (банковские и финансовые услуги); services relating to monetary and financial transactions (услуги, связанные с денежно-кредитными и финансовыми операциями)» противопоставленных товарных знаков [1, 2]», ввиду чего признаются коллегией однородными указанным услугам, поскольку имеют одно назначение (для осуществления банковских, финансовых услуг, а также услуг по страхованию), сферу применения (банки, иные организации, которые занимаются осуществлением финансовых услуг), круг потребителей (лица старше 18 лет, которые хотят поправить своё финансовое положение).

Таким образом, проведенный анализ показал, что знак по международной регистрации №1613419 сходен до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1, 2] в отношении однородных товаров и услуг 09, 36 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.10.2022, оставить в силе решение Роспатента от 29.06.2022.