

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.04.2016 возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 29.01.2016 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2014709019, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2014709019 подано на регистрацию 24.03.2014 Обществом с ограниченной ответственностью «Сберзаймы», г. Бузулук (далее - заявитель) в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , состоящее из стилизованного изображения латинской буквы «Z», вписанной в окружность и перечеркнутой горизонтальной чертой, и словесного элемента «ЗБЕРЗАЙМ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Обозначение заявлено в зеленом, светло-зеленом, белом цветовом сочетании.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 29.01.2016 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 знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя Публичного акционерного общества «Сбербанк России», 117997, Москва, ул. Вавилова, 19, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ товарными знаками и общеизвестным товарным знаком. А именно, были противопоставлены:

- общеизвестный товарный знак №89, включающий словесные элементы «СБЕРБАНК РОССИИ», зарегистрированный в отношении услуг 36 класса МКТУ [1], а также серия товарных знаков, включающих словесные элементы «СБЕРБАНК», «SBERBANK», «СБЕРБАНК-ПРЕМЬЕР», «СБЕРБАНКИАДА», «СБЕРКРЕДИТ», «СБЕРДЕПОЗИТ», «СБЕРВКЛАД», «СБЕР», ранее зарегистрированные на имя Публичного акционерного общества «Сбербанк России», 117997, Москва, ул. Вавилова, 19, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, а именно товарные знаки по свидетельствам: №209662, с приоритетом от 03.06.1999, №349752, с приоритетом от 12.10.2007, №413334, с приоритетом от 10.09.2009, №417925, с приоритетом от 07.10.2009, №417926, с приоритетом от 07.10.2009, №447180, с приоритетом от 22.12.2009, №№444832, 435578, 435579, 435580, с приоритетом от 11.02.2010, №№445809, 447186, 447187, с приоритетом от 12.03.2010, №444833, с приоритетом от 15.03.2010, №№426337, 426338, с приоритетом от 08.07.2010, №448383, с приоритетом от 06.12.2010, №465494, с приоритетом от 15.07.2011, №433395, с приоритетом от 26.07.2010, №№469357, 468459, 464719, 469358, 465523, 464720, с приоритетом от 02.08.2011, №№463469, 463470, с приоритетом от 03.08.2011, №470977, с приоритетом от 18.08.2011, №№479895, 479896, с приоритетом от 14.10.2011, №474974, с приоритетом от 10.11.2011, №484187, с приоритетом от 27.03.2012, №492524, с приоритетом от 15.05.2012, №497932, с приоритетом от 12.07.2012, №497945, с приоритетом от 14.08.2012, №№ 494418, 494417, 494416, с приоритетом от 31.07.2012, №497866, с приоритетом от 14.08.2012, №504765, с приоритетом от 17.09.2012.

В возражении, поступившем 21.04.2016, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- товарные знаки, принадлежащие ОАО «Сбербанк России», не являются сходными до степени смешения с заявленным обозначением, поскольку содержат различное количество слов, слогов, звуков, имеют различное общее зрительное впечатление, а также отличаются семантически;

- заявленное обозначение носит фантазийный характер, представляет собой вымышленное обозначение, не имеющее никакого перевода и определенного смыслового значения в русском или ином языке по отношению к услугам 36 класса МКТУ, является целым и неделимым;

- в то же время каждый товарный знак, принадлежащий ПАО «Сбербанк России», имеет определенный смысл и/или вызывает определенные ассоциации у потребителя. Большинство товарных знаков являются составными, где основную смысловую нагрузку несет слово «СБЕР»;

- многие из противопоставленных экспертизой товарных знаков содержат в своем составе неохраняемые элементы, которые влияют на восприятие знаков в целом;

- условия реализации услуг ОАО «Сбербанка России» и заявителя разительно отличаются друг от друга. Сбербанк представляет собой банк, он реализует услуги посредством приема населения в офисах банка. В то же время офисы заявителя никак нельзя перепутать с офисами банка;

- часть противопоставленных товарных знаков выполнена в сочетании зелено-белой цветовой гаммы. Заявленное обозначение выполнено в зеленой цветовой гамме (используется зеленый цвет двух различных оттенков). Сам по себе факт использования зеленого цвета нельзя трактовать как сходство обозначений, поскольку общеизвестно, что зеленый цвет является «цветом денег», поэтому многие компании, имеющие отношение к финансовому сектору (36 класс МКТУ), используют данный цвет в своей деятельности;

- заявитель в течение длительного времени интенсивно использует свое обозначения, в том числе в сети Интернет - является владельцем интернет-сайтов <http://souz-zberzaim.ru>, <http://союз-зберзайм.рф>. Компания-заявитель - динамично развивающаяся компания, которая работает на одном из немногих растущих в кризис рынке микрофинансирования.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2014709019 в отношении всех заявленных услуг 36 классов МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия отмечает следующее.

С учетом даты приоритета (24.03.2014) заявки №2014709019 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 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 подпунктом 3 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, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил, словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего 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 принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение , состоящее из стилизованного изображения латинской буквы «Z», вписанной в окружность и перечеркнутой горизонтальной чертой, и словесного элемента «ЗБЕРЗАЙМ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов, соответственно. Обозначение заявлено в зеленом, светло-зеленом, белом цветовом сочетании.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №413334 (СБЕРБАНКИАДА), 447186 (СБЕРКРЕДИТ), 447187 (СБЕРДЕПОЗИТ), 444833

(СБЕРВКЛАД), 426337 (Сбербанк-Премьер), 465494 (СПАСИБО ОТ СБЕРБАНКА), 433395 (СБЕР), 464719 (SBERBANK Investment bank), 469358 (СБЕРБАНК Инвестиционный банкинг), 465523 (SBERBANK Investment banking), 463469 (СБЕРБАНК), 463470 (SBERBANK), 474974 (РЕСПЕКТ ОТ СБЕРБАНКА), 492524 (Сбербанк Онлайн Офис) являются словесными. Общеизвестный товарный знак №89 и товарные знаки по свидетельствам №№ 209662, 349752, 417925, 417926, 447180, 444832, 435578, 435579, 435580, 445809, 426338, 448383, 469357, 468459, 464720, 470977, 479895, 479896, 484187, 497932, 497945, 494418, 494417, 494416, 497866, 504765 являются комбинированными,



основная часть из которых содержит изобразительный элемент , представляющий собой стилизованный круг, выполненный в белом и зеленом цветовом сочетании,

Указанные противопоставленные товарные знаки представляют собой серию знаков и общеизвестный товарный знак, принадлежат одному правообладателю (ПАО «Сбербанк России»).

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки имеют фонетическое сходство за счет начальных элементов «ЗБЕР» и «СБЕР»/«SBER». При этом основной сильный элемент «СБЕР» положен в основу серии противопоставленных знаков ПАО «Сбербанк России», образуемых путем присоединения к нему различных элементов (например, СБЕРБАНК, СБЕРКРЕДИТ, СБЕРВКЛАД, сбербанкада, SBERBANK и т.д.).

Графическое сходство сравниваемых знаков позволяет говорить об ассоциации обозначений друг с другом в целом, так как имеет место совпадение алфавитов, буквами которого исполнены словесные элементы, одинаковое сочетание цветовой гаммы (бело-зеленой) в изобразительных элементах. В основе композиций сопоставляемых знаков заложен общий цветографический прием, заключающийся в сходном сочетании бело-зеленого круга, свойственном противопоставленным товарным знакам №№ 349752, 417925, 417926, 435579, 435580, 445809, 469357, 468459, 464720, 484187, 494418, 494417, 497866, 504765, а также общеизвестному товарному знаку №89. Данное цветовое сочетание, как фирменный стиль знаков «СБЕРБАНК», широко рекламируется, наносится на различные предметы, сувенирную продукцию и приобрело узнаваемость у широкого круга людей.

В свою очередь, признание на территории Российской Федерации общеизвестности товарного знака №89 «СБЕРБАНК РОССИИ» обусловлено высокой известностью его среди российских потребителей, что может привести в сознании потребителей к представлению о принадлежности заявленного обозначения к серии знаков ПАО «Сбербанк России» и, следовательно, к смешению знаков на рынке.

Относительно однородности услуг 36 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 36 класса МКТУ противопоставленного общеизвестного товарного знака и серии противопоставленных товарных знаков необходимо отметить следующее. Указанные услуги являются однородными, поскольку относятся к банковским услугам и услугам в области финансовой деятельности, то есть имеют одно назначение и один круг потребителей.

Таким образом, заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Однородность услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2014709019, с услугами 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, 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 заявителя о том, что им ведется активная хозяйственная деятельность не может быть принят во внимание, поскольку не может служить основанием для регистрации заявленного обозначения в рамках требования пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.04.2016, оставить в силе решение Роспатента от 29.01.2016.