

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.02.2010, поданное Открытым акционерным обществом Банком «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», Санкт - Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 351949, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2005717820/50 с приоритетом от 20.07.2005 зарегистрирован 05.06.2008 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №351949 на имя Некоммерческого партнерства «Новое поколение промышленников и предпринимателей» (далее – правообладатель), в отношении товаров 09 и услуг 35, 36 и 39 классов МКТУ.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным, словесный элемент «Александровский» выполнен в кириллице буквами красного цвета на белом фоне под изобразительным элементом, выполненным в виде герба красного цвета, в центре которого расположена стилизованная буква «А» желтого цвета, выполненная из орнамента.

В возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 08.02.2010, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 351949 предоставлена с нарушением требований, установленных пунктом 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее – Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак содержит словесное обозначение «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», используемое для индивидуализации ОАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», известный под данным фирменным наименованием с 12 февраля 2004 года, т.е. до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака 20.07.2005;

- на дату приоритета товарного знака обозначение «Александровский» применительно к банковской деятельности приобрело известность у потребителя в ассоциативной связи с Банком «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ»;

- оспариваемый товарный знак по своему композиционному и колористическому решению сходен до степени смешения с обозначением, которое Банк «Александровский» использовал в своей деятельности ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а их словесные части являются фонетически тождественными;

- право на фирменное наименование Открытое акционерное общество Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» возникло по факту государственной регистрации изменений, а именно: изменения фирменного наименования Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский инвестиционный ТЕХНОХИМБАНК», произведенного в соответствии с решением общего собрания акционеров от 09.12.2003, оформленного в виде изменения и дополнения №3 от 16.01.2004 в Устав Открытого акционерного общества «Санкт-Петербургский инвестиционный ТЕХНОХИМБАНК» и удостоверенного Свидетельством Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 02.02.2004 за государственным номером 2047831000358;

- в соответствии с Федеральным Законом «О банках и банковской деятельности» данное фирменное наименование включено в лицензию на осуществление банковских операций № 53 от 12.02.2004;

- в связи с изменением фирменного наименования банка были изменены наименования филиалов и наименования дополнительных офисов банка;

- на момент приоритета оспариваемого товарного знака Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» имел в общей сложности два филиала, и четыре дополнительных офиса. Для индивидуализации всех офисов был разработан и внедрен единый фирменный стиль, который включал обозначение Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» на фирменных бланках, печатях, в наружных рекламных установках и вывесках, в интерьере офисов банка и т.д.;

- размещение наружной рекламы осуществлялось на основании Договоров размещения наружной рекламы и информации в Санкт-

Петербурге с Государственным унитарным предприятием «Городской центр размещения рекламы». В рамках указанных договоров производилось согласование объектов наружной рекламы, на которые выдавались паспорта рекламносителей с указанием конкретного адреса их размещения. За использование городской собственности в рекламных целях производились ежегодные платежи;

- Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» активно размещал информацию о себе и своих услугах в российских средствах массовой информации. Многие из изданий распространялись не только в Санкт-Петербурге, и в северо-западном округе Российской Федерации, но и на остальной части территории Российской Федерации;

- услуги банка активно продвигались с использованием официального сайта в сети Интернет www.alexbank.ru;

- согласно рейтингу банков северо-запада, опубликованного в журнале «Эксперт северо-запад» по состоянию на 01.07.2004 Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» занимал 20 место по величине активов среди 81 банка, 7 место среди 20 банков с лучшим коэффициентом деловой активности, входил в 20 банков по величине остатков на счетах клиентов, 10 место по наибольшему остатку средств на корреспондентском счете в ЦБ РФ и входил в 20 банков с наибольшим объемом депозитов, привлеченных от физических лиц.

В подтверждение своих доводов, лицо, подавшее возражение, представил следующие материалы:

1. Свидетельство Министерства Российской Федерации по налогам и сборам от 02.02.2004 г. № 2047831000358 на 1 л.

2. Лицензия на осуществление банковских операций № 53 от 12.02.2004 на 4 л.

3. Приказ ОАО Банк «Александровский» № 56 от 01.04.2004 на 3 л.

4. Договоры размещения наружной рекламы и информации в Санкт-Петербурге с ГУП «Городской центр размещения рекламы». Паспорта рекламносителей. Платежные документы. На 32 л.

5. Копии публикаций из СМИ на 48 л.

6. Копии рекламы из телефонных справочников на 8 л.

7. Распечатки официального сайта www.alexbank.ru на 6 л.

8. Аудиторское заключение № 2-069-05-05 по финансовой отчетности ОАО Банк «Александровский» за период с 01.01.2004 по 31.12.2004 включительно.

9. Аудиторское заключение № 2-070-04-06 по финансовой отчетности ОАО Банк «Александровский» за период с 01.01.2005 по 31.12.2005 включительно.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» по свидетельству №351949 частично в отношении услуг 36 класса МКТУ, а именно: агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование, информация финансовая; клиринг, консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам, обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет, операции факторные; организация денежных сборов; оценки финансовые (страхование, банковские операции, недвижимое имущество); перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство, предоставление ссуд, предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение взаимфондов, финансирование, хранение в сейфах; хранение ценностей.

Правообладатель, ознакомленный с материалами возражения, в установленном порядке, представил отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- используемое для индивидуализации услуг ОАО Банк «Александровский» стало известно с 12.02.2004 года применительно к банковской деятельности, однако права на фирменное наименование «Александровский» в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ в Российской Федерации возникли ранее у Кредитного Потребительского Кооператива граждан «Александровский». Дата регистрации Кооператива 23.05.2003 года, ранее даты изменения Банком своего наименования;

- Кредитный Потребительский Кооператив граждан «Александровский» заключил договор о совместной деятельности (простого Товарищества) от

27.09.2007 года с Некоммерческим партнерством «Новое поколение промышленников и предпринимателей», в котором Стороны договорились в целях организации совместной деятельности, зарегистрировать товарный знак «Александровский» на имя Некоммерческого партнерства «Новое поколение промышленников и предпринимателей»;

- на основании протокола Правления Кредитного Потребительского Кооператива «Александровский» 04.08.2009 правообладатель товарного знака «Александровский» был включен в члены Кооператива;

- Кооператив на основании Устава осуществляет различные виды деятельности, а именно: осуществление финансовой взаимопомощи, удовлетворение потребностей членов кооператива за счет средств фонда финансовой взаимопомощи путем предоставления займов на личные бытовые нужды, а также для осуществления предпринимательской деятельности, удовлетворения текущих потребностей своих членов в нефинансовых услугах, оказываемых кооперативом; оказание услуг по выдаче займов, сбережению средств и другим финансовым операциям; оказание нефинансовых услуг, связанных с улучшением социального положения своих членов, содействие и защита интересов в сфере экономической, финансовой, и социальной безопасности, заключение договоров страхования от имени и по поручению своих членов и т.д.;

- довод об известности обозначения «Александровский» и устойчивой ассоциативной связи обозначения с Банком «Александровский» необоснованны;

- ОАО Банк «Александровский» не входит в список 200 банков России и не входит в список 100 Банков, имеющих свои банкоматы. Материалы возражения доказывают известность ОАО Банк «Александровский» по отношению к одному городу Санкт – Петербургу за период 2004-2006 годы;

- относительно заинтересованности лица, подавшего возражение, был указан довод о том, что товарный знак по свидетельству №351949 препятствует регистрации товарного знака по заявке №2008734832/50 от 01.11.2008, поданной на имя ОАО «Банк Александровский», однако факт подачи заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака сам по себе не может свидетельствовать о заинтересованности;

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, оставить в силе правовую охрану товарного знака.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (20.07.2005) поступления заявки №2005717820/50 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003 за № 4322, введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, указанные в пункте 3 статьи 6 Закона, а именно являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя. К таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона и пунктом 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, промышленному образцу, знаку соответствия, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из изобразительного элемента, выполненного в виде щита красного цвета с черной окантовкой, внутри которого размещена

стилизованная буква «А» желтого цвета, составленная из соединённых между собой и переплетённых линий.

Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», выполненный оригинальным шрифтом буквами кириллического алфавита красного цвета. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 35, 36 и 39 классов МКТУ.

Довод правообладателя о том, что факт подачи заявки на государственную регистрацию тождественного или сходного до степени смешения товарного знака сам по себе не может свидетельствовать о заинтересованности лица в подаче такого возражения, не может быть признан убедительным, так как предметом спора по указанному возражению является несоответствие в частности регистрации требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, т.е. возражение подано в рамках защиты исключительного права на фирменное наименование, используемое в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Очевидно, что сам по себе товарный знак или его словесный элемент «А» являются семантически нейтральными в отношении товаров и услуг, приведенных в перечне свидетельства №351949, и не указывают ни на место происхождения товаров и услуг, ни на лицо, осуществляющее какую-либо деятельность, поэтому не могут являться ложными.

Однако, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может быть вызвана ассоциациями, которые возникают при восприятии знака на основании имеющихся сведений. Довод лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак способен вводить потребителя в заблуждение относительно истинного производителя услуг, не может быть признан убедительным в силу недостаточности представленной информации, не позволяющей в полной мере судить о том насколько хорошо известны потребителю услуги, осуществляемые лицом, подавшим возражение, с использованием обозначения «Александровский» и введении потребителя в заблуждение относительно производителя услуг в силу ассоциации обозначения «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» исключительно с ОАО Банком «Александровский», а не с правообладателем.

Таким образом, основания для вывода о том, что регистрация №351949 товарного знака противоречит требованиям пункта 3 статьи 6 Закона как вводящая потребителя в заблуждение, отсутствуют.

В рамках мотива о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона лицом, подавшим возражение, были представлены свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, в соответствии с которым 02.02.2004 у Открытого акционерного общества Банк «Александровский» возникло право на фирменное наименование [1], и лицензия на осуществление банковских операций от 12.02.2004 [2]. Таким образом, право на фирменное наименование возникло у лица, подавшего возражение ранее даты (20.07.2005) приоритета оспариваемого товарного знака.

Очевидным является факт тождества словесного элемента «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ» оспариваемого товарного знака и собственно наименования ОАО Банк «Александровский».

В соответствии со своей деятельностью, подтвержденной представленными лицензиями [2] на осуществление банковских операций, ОАО Банк «Александровский» оказывал финансовые услуги до даты подачи заявки.

Анализ услуг 36 класса МКТУ, представленных в перечне оспариваемой регистрации, показал, что часть из них однородны той деятельности, которая реально осуществляется лицом, подавшим возражение, что подтверждается представленной информацией [5-9].

Таким образом, доводы возражения о несоответствии регистрации товарного знака «Александровский» по свидетельству №351949 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона признаны Палатой по патентным спорам убедительными в части следующих услуг 36 класса МКТУ: а именно: агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование, информация финансовая; клиринг, консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам, обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет, операции факторные; организация денежных сборов; оценки финансовые (страхование, банковские операции, недвижимое имущество); перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство, предоставление ссуд, предоставление ссуд под залог;

проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение взаимовыгодных, финансирование, хранение в сейфах; хранение ценностей, которые были признаны однородными услугам, оказываемых ОАО Банком «Александровский».

Довод правообладателя о том, что права на фирменное наименование «Александровский» в отношении услуг 36 класса МКТУ в Российской Федерации возникли ранее у Кредитного Потребительского Кооператива граждан «Александровский» не могут быть приняты во внимание, поскольку потребительский кооператив не обладает правом на фирменное наименование, так как не является коммерческой организацией в соответствии с пунктом 3 статьи 50 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Данные положения содержались в пункте 4 статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации, действовавшей на дату приоритета оспариваемого знака, и были уточнены в статье 1473 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В виду вышеизложенного представленный правообладателем договор о совместной деятельности от 24.09.2007 между правообладателем и Кредитно Потребительским Кооперативом граждан «Александровский» не был учтен при вынесения решения коллегией Палаты по патентным спорам.

Что касается особого мнения правообладателя, то изложенные в нем доводы проанализированы выше и не требуют дополнительного анализа.

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение от 05.02.2010, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №351949 частично, сохранив ее действие в отношении следующих товаров и услуг:

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

(591) белый, красный, желтый, черный.

(511)

09 - приборы и инструменты научные, морские, геодезические, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования или управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; торговые автоматы и механизмы для аппаратов с предварительной оплатой; кассовые аппараты, счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры; оборудование для тушения огня.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба.

36 - агентства по операциям с недвижимым имуществом; агентства таможенные; аренда ферм и сельхозов; бюро квартирные, взыскание арендной платы; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования, ликвидация торгово-промышленной деятельности, маклерство (brokerage, courtage); оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду, страхование, управление жилым фондом; управление недвижимостью; экспертиза налоговая.

39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров.