


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

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, рассмотрела возражение от 10.12.2014, поданное ЗАО Акционерный банк «АСПЕКТ», Россия (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №521394, при этом установлено следующее.

Товарный знак по свидетельству №521394 с приоритетом от 31.08.2012 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 28.08.2014 в отношении услуг 36, 41, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне свидетельства, на имя ООО СБ «АСПЕКТ» (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №521394 представляет собой

комбинированное обозначение , включающее словесный элемент «АСПЕКТ», выполненный буквами русского алфавита, и расположенный слева от него, изобразительный элемент в виде оригинально исполненной буквы «а». Знак охраняется в красном, темно-сером цветом сочетанияи.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило возражение от 10.12.2014 против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 3(1), 6, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак №521394 способен ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, поскольку он является сходным до степени смешения с обозначениями, которые в период до даты приоритета оспариваемого товарного знака активно использовались лицом, подавшим возражение при оказании однородных услуг:

- на базе существующего с 1947 года отделения Госбанка СССР 26.10.1990 был учрежден банк «АСПЕКТ». С 1990 по 2002гг. организационно-правовая форма банка неоднократно менялась. 09.12.1993 Московской регистрационной палатой было зарегистрировано ЗАО АБ «АСПЕКТ». 07.10.2002 в Межрайонной инспекцией МНС России №39 по г.Москве в ЕГРЮЛ была внесена запись о ЗАО АБ «АСПЕКТ» как о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002;

- ЗАО АБ «АСПЕКТ» является универсальным финансово-кредитным учреждением, осуществляющим основные виды банковских операций, а также выполняющим функции генерального застройщика и участвующим в системе страхования вкладов;

- для осуществления банковской деятельности ЗАО АБ «АСПЕКТ» получены необходимые разрешительные документы;

- ЗАО АБ «АСПЕКТ» является членом СРО «Национальная ассоциация участников фондового рынка», ассоциированным членом Некоммерческого партнерства «Московская фондовая биржа», участником системы страхования вкладов, входит в Ассоциацию российских банков (АРБ), является участником международной межбанковской платежной системы SWIFT и др.;

- 01.07.1997 Распоряжением префекта СВАО г.Москвы №984 был утвержден договор на реализацию инвестиционного проекта на строительство жилого дома между АБ «Аспект» и АОЗТ «Индустрия-Сервис риэлти», в соответствии с которым ЗАО АБ «АСПЕКТ» выполнял функции генерального застройщика.

- 09.12.2004 на имя ЗАО АБ «АСПЕКТ» было зарегистрировано доменное имя [aspectbank.ru/](http://aspectbank.ru/);

- на протяжении всей своей деятельности ЗАО АБ «АСПЕКТ» использует для индивидуализации своих услуг как словесное обозначение «АСПЕКТ», так и комбинированные обозначения, включающие словесный элемент «АСПЕКТ»;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №521394 и обозначения, используемые ЗАО АБ «АСПЕКТ», являются сходными по семантическому и фонетическому критериям сходства;

- на имя ЗАО АБ «АСПЕКТ» была подана заявка №2013722554 на регистрацию товарного знака. Услуги 36 класса МКТУ, приведенные в перечне данной заявке, отражают фактическую деятельность ЗАО АБ «АСПЕКТ»;

- значительная часть услуг, указанных в перечне заявки, совпадает с услугами 36 класса МКТУ оспариваемой регистрации. Однородность иных услуг обуславливается в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности»;

- следовательно, существует реальная возможность возникновения у потребителя представления об оказании комплекса банковских услуг одним и тем же лицом;

- услуги, для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а также услуги, оказываемые ЗАО АБ «АСПЕКТ», и услуги, для которых испрашивается правовая охрана по заявке ЗАО АБ «АСПЕКТ» сопоставимы с видами банковских операций и иных сделок кредитных организаций;

- лицо, подавшее возражение, отмечает, что банковские услуги и услуги страхования однородны;

- ЗАО АБ «АСПЕКТ» является участником системы страхования вкладов, указание об этом имеется на его официальной Интернет-странице. Перечисленные услуги страхования предлагаются одному и тому же кругу потребителей, имеют схожее функциональное назначение;

- услуги, связанные с недвижимостью (застройка, инвестирование, управление недвижимостью и пр.), которые оказывает ЗАО АБ «АСПЕКТ», однородны услугам «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое

имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; инвестирование; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью», для которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- таким образом, можно признать однородными услуги 36 класса МКТУ, для которых зарегистрирован товарный знак №521394 и услуги 36 класса МКТУ, которые оказываются ЗАО АБ «АСПЕКТ» (и для которых испрашивается охрана по заявке №2013722554);

- регистрация оспариваемого товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ на имя иного лица вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с охраняемым фирменным наименованием (ЗАО АБ «АСПЕКТ»), право на которое возникло у лица, подавшего возражение – 26.10.1996, т.е. задолго до даты (31.08.2012) приоритета оспариваемого товарного знака и которое используется в отношении деятельности, однородной той, для которой зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- регистрация товарного знака по свидетельству №511887 также произведена в нарушение требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку на имя лица, подавшего возражение, зарегистрирован товарный знак



по свидетельству №124204 с приоритетом от 17.01.1992;

- сравниваемые товарные знаки являются сходными по фонетическому и семантическому критерию сходства словесных элементов «АСПЕКТ»;

- сравниваемые товарные знаки зарегистрированы в отношении однородных услуг. При этом лицо, подавшее возражение, отмечает следующее. Несмотря на то, что в товарном знаке ЗАО АБ «АСПЕКТ» позиция «аудиторские услуги» относится к 35 классу МКТУ, она является однородной услугам 36 класса

МКТУ, т.к. понятие «однородность» может охватывать услуги, относящиеся к разным классам МКТУ.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №521394 недействительным в отношении всех услуг 36 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, были представлены следующие материалы:

1. Распечатка сведений о товарном знаке №521394 из открытых реестров Роспатента.

2. Копия устава ЗАО АБ «АСПЕКТ» (в новой редакции).

3. Копия устава ЗАО АБ «АСПЕКТ» (в старой редакции).

4. Копия свидетельства Московской регистрационной палаты ЗАО АБ «АСПЕКТ».

5. Копия свидетельства ОГРН ЗАО АБ «АСПЕКТ».

6. Копия свидетельства ИНН ЗАО АБ «АСПЕКТ».

7. Копия выписки из ЕГРЮЛ ЗАО АБ «АСПЕКТ».

8. Копия выписки из протокола об избрании президента ЗАО АБ «АСПЕКТ».

9. Копия лицензии №608 на совершение банковских операций от 03.06.1992г.

10. Копия лицензии №608 на совершение банковских операций в иностранной валюте от 04.09.1992г.

11. Копия лицензии №608 на совершение банковских операций от 07.10.1994г.

12. Копия лицензии №608 на совершение банковских операций в иностранной валюте от 07.10.1994г.

13. Копия генеральной лицензии №608 от 08.04.1996г.

14. Копия разрешения ГТК РФ №056 от 01.08.1996г.

15. Копия генеральной лицензии №608 от 10.09.1996г.

16. Копия генеральной лицензии №608 от 22.11.2013г.

17. Копия лицензии на осуществление брокерской деятельности №177-03775-100000 от 13.12.2000г.

18. Копия лицензии на осуществление дилерской деятельности №177-03836-0100000 от 13.12.2000г.

19. Копия лицензии на осуществление депозитарной деятельности №177-04370-000100 от 27.12.2000г.

20. Копия Сертификата качества бланка ценной бумаги №152 от 10.10.1994г. с приложенным к нему образцом сберегательного сертификата.

21. Копия Сертификата качества бланка ценной бумаги №157 от 10.10.1994г. с приложенным к нему образцом депозитного сертификата.

22. Копия Сертификата качества бланка ценной бумаги №144 от 10.10.1994г. с приложенным к нему образцом банковского простого векселя.

23. Копия распоряжения мэра Москвы №552-РМ от 20.10.1995г. «О включении в состав уполномоченных банков акционерного банка «Аспект».

24. Фотография свидетельства о статусе уполномоченного банка Правительства Москвы.

25. Копия свидетельства о членстве ЗАО АБ «АСПЕКТ» в СРО «Национальная ассоциация участников фондового рынка».

26. Копия свидетельства Ассоциации участников вексельного рынка №174 от 14.04.1999г.

27. Копия свидетельства о членстве в Некоммерческом партнерстве «Московская фондовая биржа».

28. Распечатки страницы <http://www.abajour.ru/konkurs/>.

29. Копия генерального договора от 20.12.1995г. на осуществление реконструкции зданий по г.Москве.

30. Копия распоряжения префекта СВАО г. Москвы за №984 от 01.07.1997г.

31. Распечатки сведений Whois о доменном имени aspectbank.ru.

32. Распечатки страниц официального сайта ЗАО АБ «АСПЕКТ» <http://www.aspectbank.ru/>.

33. Распечатки страницы с публикацией информации о форуме 2009г.  
[http://www.mosportal.ru/mdoo/12/7/3/i67\\_292.htm](http://www.mosportal.ru/mdoo/12/7/3/i67_292.htm).

34. Распечатка публикации спецвыпуска журнала «Менеджеры десятилетия» за 2007г., размещенную на сайте <http://m-im.ru/journal/304>.

35. Копии страниц книги «Столицы неотъемлемая часть» 2008г.

36. Копии календарей за 2004г., 2011г.

37. Копия письма на фирменном бланке ЗАО АБ «АСПЕКТ», 2002г.

38. Копия рекламной листовки <http://www.aspectbank.ru/>, 2004г.

39. Копия конверта ЗАО АБ «АСПЕКТ».

40. Копии рекомендательных писем за 2003-2009г.

41. Распечатки страниц Интернет-сайтов со сведениями о ЗАО АБ «АСПЕКТ».

42. Распечатка сведений о заявке №2013722554 из открытых реестров Роспатента.


43. Копия уведомления о результатах проверки заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке №2013722554.

44. Распечатка сведений о товарном знаке №124204 из открытых реестров Роспатента.

45. Распечатка страниц с сайта Википедия (значении слова «Аудит»).

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 10.12.2014, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- противопоставленный товарный знак  по свидетельству

№124204 и оспариваемый товарный знак  аспект не являются сходными по всем признакам сходства;

- противопоставленный товарный знак содержит фантазийное слово «СПЕКТ», а оспариваемый товарный знак – значимое слово «АСПЕКТ», тем

самым отсутствует семантическое сходство сравниваемых словесных элементов;

- наличие в оспариваемом товарном знаке, помимо слова «СПЕКТ», дополнительного словесного элемента «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК», а в оспариваемом знаке, помимо слова «АСПЕКТ», дополнительной буквы «а» приводит к различному фонетическому звучанию сравниваемых обозначений;

- визуально сравниваемые знаки производят различное зрительное впечатление;

- противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении небольшой части услуг 36 класса МКТУ, при этом лицо, подавшее возражение, на имя которого зарегистрирован данный товарный знак, является банком, деятельность которого строго ограничена лицензией ЦБ Российской Федерации, и, например, такие услуги как «агентства кредитные; анализ финансовый; консультации по вопросам финансов; информация финансовая» отсутствуют в перечне противопоставленного товарного знака;

- кроме того, согласно Лексико-семантическому идентификатору наименований товаров и услуг (шестая редакция, часть 2, Москва-2014) «банковские услуги» не являются однородными «услугам страхования»;

- представленные лицом, подавшим возражение, материалы не подтверждают длительное и активное использование словесного обозначения «АСПЕКТ» ЗАО АБ «АСПЕКТ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- материалы возражения не содержат документов, подтверждающих выполнение лицом, подавшим возражение, услуг, связанных с недвижимостью;

- большая часть рекламных материалов (информация с Интернет-сайтов) датирована 2014 годом, т.е. позже даты приоритета оспариваемой регистрации и, следовательно, не может быть учтена при рассмотрении настоящего возражения. Также на части рекламных материалов отсутствует дата их выпуска;



- таким образом, оспариваемый товарный знак не будет вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, и, следовательно, соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса;

- оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, поскольку:

- отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, имеет звуковое, зрительное и смысловое восприятие, отличное от оспариваемого товарного знака и, следовательно, сравниваемые средства индивидуализации не являются ни тождественными, ни сходными;

- правообладатель отмечает, что специальная (отличительная) часть фирменного наименования, состоящая из оригинального обозначения, по существу, служит для индивидуализации того или иного лица (выдержка из Постановления Десятого арбитражного апелляционного суда от 05.08.2013 по делу № Ф41-53878/12);

- в данном случае общая часть сравниваемых обозначений «АСПЕКТ» является широко распространенным и часто употребляемым словом. Так, при вводе в поисковую систему ФНС слова «АСПЕКТ» реестр выдает более 4 тысяч юридических лиц с таким наименованием. Следовательно, само по себе слово «АСПЕКТ» не может рассматриваться как индивидуализирующее лицо, подавшее возражение;

- оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку (как было указано выше) оспариваемый и противопоставленный товарные знаки не являются сходными;

- кроме того, правообладатель отмечает, что услуги 35 класса МКТУ «аудиторские услуги» не являются однородными услугам 36 класса МКТУ, поскольку, как правило, однородные услуги содержатся в пределах одного класса МКТУ.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №521394.

К отзыву были представлены следующие материалы:

46. Постановление Десятого арбитражного апелляционного суда от 05.08.2013 по делу № Ф41-53878/12.

47. Результаты поиска обозначения «АСПЕКТ» в ФНС.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты приоритета (31.08.2012) товарного знака по свидетельству №511887 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 требованиями пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно подпункту 2.5.1 Правил 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.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с требованиями 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.

В соответствии с требованиями пункта 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2. Правил.


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 требованиями 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

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.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса и пункта 2.10 Правил не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в

качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения, в частности, с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами таких наименований), право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №521394 представляет собой комбинированное обозначение  аспект, включающее словесный элемент «АСПЕКТ», выполненный буквами русского алфавита, и расположенный слева от него, изобразительный элемент в виде оригинально исполненной буквы «а».

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса может быть установлено коллегией при наличии нижеперечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных услуг.

Анализ представленных материалов показал следующее.

Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц [7] право на фирменное наименование у ЗАО АБ «АСПЕКТ» возникло с момента его создания – 09.12.1993, т.е. ранее даты (31.08.2012) приоритета оспариваемого товарного знака.

При этом отличительная часть фирменного наименования лица, подавшего возражение, содержит обозначение «АСПЕКТ», тождественное фонетически и семантически оспариваемому товарному знаку, включающему словесный элемент «АСПЕКТ», что позволяет признать сходство оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение.

При анализе сферы деятельности ЗАО АБ «АСПЕКТ» коллегией установлено следующее.

Согласно Уставам [2,3] ЗАО АБ «АСПЕКТ» является кредитной организацией, основная деятельность которой заключается в осуществлении ряда банковских операций.

Согласно положениям статьи 5 главы 1 Федерального закона от 2 декабря 1990г. N 395-1 «О банках и банковской деятельности» к банковским операциям и другим сделкам кредитной организации относятся:

1) привлечение денежных средств физических и юридических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);

2) размещение указанных в пункте 1 части первой настоящей статьи привлеченных средств от своего имени и за свой счет;

3) открытие и ведение банковских счетов физических и юридических лиц;

4) осуществление переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам;

5) инкассация денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналичной формах;

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;

8) выдача банковских гарантий;

9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов);

10) выдачу поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме;

11) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обязательств в денежной форме;

12) доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами;

13) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации;

14) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей;

15) лизинговые операции;

16) оказание консультационных и информационных услуг (см. Система ГАРАНТ: [http://base.garant.ru/10105800/1/#block\\_100#ixzz3bQj1kfGB](http://base.garant.ru/10105800/1/#block_100#ixzz3bQj1kfGB)).

Для осуществления банковских операций ЗАО АБ «АСПЕКТ» получены лицензии на совершение банковских операций (в 1992, 1994гг.) и генеральные лицензии на совершение банковских операций (в 1996, 2000гг.) [9-15, 17-19].

В 1995 году распоряжением мэра Москвы ЗАО АБ «АСПЕКТ» включен в состав уполномоченных банков Правительства Москвы [23].

С 1997 года ЗАО АБ «АСПЕКТ» является членом Саморегулируемой организации «Национальная ассоциация участников фондового рынка» [25], с 1999 года членом Ассоциации участников вексельного рынка [26].

Из представленных материалов [28] усматривается, что по итогам 2012 года банк заработал 39,7 млн. рублей чистой прибыли, в то время как за 2011 год – 36,3 млн. рублей. На рынке межбанковских кредитов Акционерный банк «АСПЕКТ» размещает до 8 млрд. рублей ежемесячно в Банке России.

Информация о лице, подавшем возражение, и об оказываемых им услугах печаталась в книге «Столицы неотъемлемая часть», изданной в 2008 году [35], в сети Интернет [41], а также на собственном сайте лица, подавшего возражение [32].

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно того, что ЗАО АБ «АСПЕКТ» оказывает услуги, связанные с недвижимостью (застройка, инвестирование, управление недвижимостью и пр.), то следует отметить, что материалы возражения не содержат документального подтверждения данного довода. При этом представленный Генеральный договор по осуществлению реконструкции здания по г.Москве [29] не подтвержден актом приемочной комиссии (требование пункта 4 настоящего договора), в этой связи не может быть учтен при рассмотрении данного возражения.

Что касается довода лица, подавшего возражение, относительно того, что ЗАО АБ «АСПЕКТ» оказывает услуги страхования, то следует отметить, что согласно положениям статьи 5 главы 1 Федерального закона от 2 декабря 1990г. N 395-1 «О банках и банковской деятельности» Кредитной организации запрещается заниматься производственной, торговой и страховой деятельностью (см. Система ГАРАНТ: [http://base.garant.ru/10105800/1/#block\\_100#ixzz3bR5majkA](http://base.garant.ru/10105800/1/#block_100#ixzz3bR5majkA)).

Таким образом, представленные материалы показывают, что ЗАО АБ «АСПЕКТ», под своим фирменным наименованием, право на которое у него возникло задолго до даты приоритета оспариваемого знака, оказывало банковские услуги, которые однородны части услуг 36 класса МКТУ оспариваемой регистрации.

В отношении другой части услуг 36 класса МКТУ лицом, подавшим возражение, документального подтверждения осуществления деятельности под своим фирменным наименованием не представлено.

Анализ соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Оспариваемый знак в целом не несет в себе информации относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, способность обозначения вводить потребителя в заблуждение может возникнуть в результате ассоциации, в частности, с другим производителем, основанной на предшествующем опыте.

Для вывода о возникновении такой ассоциации необходимо наличие доказательств, не только подтверждающих введение в гражданский оборот товаров (услуг) со сходным обозначением иным производителем, но и подтверждение возникновения у потребителей ассоциативной связи между самим товаром (услугой) и его предшествующим производителем.

Как было отмечено выше, коллегией Палаты по патентным спорам установлено, что задолго даты приоритета оспариваемой регистрации, лицом, подавшим возражение, оказывались банковские услуги, маркируемые обозначением «АСПЕКТ».

Представленные рекламные материалы [36], распечатки в сети Интернет, бланки и конверт банка [37,39] демонстрируют использование ЗАО АБ «АСПЕКТ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначения «АСПЕКТ» для индивидуализации своей деятельности

Представленные материалы свидетельствуют об известности, как самого лица, подавшего возражение, так и банковских услуг под обозначением «АСПЕКТ» и возникновением у российского потребителя устойчивую ассоциативную связь между указанными услугами и ЗАО АБ «АСПЕКТ».

С учетом изложенного, коллегия полагает, что предоставление правовой охраны знаку по свидетельству №521394 противоречит требованиям пунктов 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерной в отношении части услуг 36 класса МКТУ.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №124204, ранее зарегистрированным на его имя в отношении однородных услуг.

Противопоставленный знак представляют собой комбинированное обозначение



включающее словесные элементы «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК» (неохраняемый элемент знака), выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и «АСПЕКТ», в котором буква «А» выполнена в оригинальной графике, а остальные буквы – стандартным шрифтом. При этом несмотря на то, что буква «А» выполнена с оригинальной графической проработкой, остальные буквы данного слова выполнены достаточно четко, что не вызывает затруднения в прочтении слова в целом, в силу чего данный словесный элемент однозначно воспринимается как слово «АСПЕКТ».

В противопоставленном знаке, состоящим из неохраняемого и охраняемого элементов, основным элементом является словесный элемент «АСПЕКТ».

В оспариваемом знаке основным элементом является словесный элемент «АСПЕКТ», так как он легче запоминается, чем изобразительный и именно на нем акцентируется внимание потребителя.



Сравнительный анализ сопоставляемых знаков показал, что они являются сходными в силу фонетического и семантического тождества их сильных словесных элементов «АСПЕКТ», несущих в знаках основную индивидуализирующую нагрузку.

Что касается визуально признака сходства, то следует отметить следующее. Между сравниваемыми обозначениями действительно имеются отдельные визуальные различия, обусловленные наличием дополнительной буквы «а» в оспариваемом знаке и исполнением буквы «А» в оригинальной графике в противопоставленном знаке. Вместе с тем, в данном случае графические отличия носят второстепенный характер с точки зрения индивидуализирующей функции знака, ввиду чего являются несущественными.

Таким образом, сравниваемые обозначения, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом, т.е. являются сходными.

Лицо, подавшее возражение, утверждает, что все услуги оспариваемой регистрации однородны услугам противопоставленной регистрации.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении следующих услуг:

35 класс МКТУ – «аудиторские услуги»;

36 класс МКТУ – «финансирование, а именно валютные операции, маклерство, кредит, услуги по кредитным операциям, инвестиции капитала, управление финансовыми операциями, финансовые оценки, займы, выдача аккредитивов, банковские ссуды под залог, обменные операции, операции с ценными бумагами, оценка недвижимого имущества, сдача имущества в аренду (лизинг), услуги посредников при совершении сделок, связанных с ценными бумагами и имуществом, услуги, связанные с денежными операциями, выполняемые доверенным лицом, экспертиза налогов, банковские операции».

Перечень услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается правовая охрана спорного товарного знака, следующий: «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда

финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское удаленное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги таможенных брокеров; учреждение взаимовыгодных фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая».

Сравнение услуг 35, 36 классов МКТУ (указанных выше) с целью определения их однородности показало следующее.

Однородность услуг 36 класса МКТУ «маклерство, оценки недвижимого имущества, экспертиза налоговая» оспариваемой и противопоставленной регистраций не вызывает сомнений, т.к. они идентичны.

Остальные услуги 36 класса МКТУ оспариваемой регистрации однородны услугам 35 и 36 классов МКТУ противопоставленной регистрации, так как относятся к одному родовому понятию «финансовые услуги», имеют одно назначение и являются взаимодополняемыми (когда при применении одних из услуг требуется одновременно использовать ряд других услуг, дополняющих первые). Данный вывод подтверждается:

- сведениями Большого юридического словаря. — М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. 2003, см. на сайте <http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/>), согласно которым финансовая услуга – банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц;

- сведениями Современного экономического словаря, 2-е изд., испр., Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. - М.: ИНФРА-М, 1999, см. на сайте [http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ\\_dict/3214](http://dic.academic.ru/dic.nsf/econ_dict/3214), согласно которым аудит – финансовый анализ, бухгалтерский контроль, ревизия финансово-хозяйственной деятельности предприятий, организаций, фирм, акционерных обществ.

При определении однородности, в частности услуг, коллегия учитывала, что однородными услугами могут быть признаны услуги, отнесенные к разным классам МКТУ (например, услуги 40 класса МКТУ «полиграфия» однородны услугам 41 класса МКТУ «издание книг»).

Таким образом, довод правообладателя относительно того, что однородные услуги содержатся в пределах одного класса МКТУ является неубедительным.

Относительно довода правообладателя, касающегося того, что лицо, подавшее возражение, является банком, деятельность которого строго ограничена лицензиями ЦБ Российской Федерации, в связи с чем он не оказывает некоторые услуги, указанные в перечне оспариваемой регистрации, то следует отметить, что при анализе однородности подлежат именно те услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку.

Таким образом, принимая во внимание изложенное, коллегия полагает, что регистрация товарного знака по свидетельству №521394 противоречит требованиям

пункта 6 статьи 1483 Кодекса и, следовательно, является неправомерной в отношении всех услуг 36 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение от 10.12.2014, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №521394 недействительным в отношении услуг 36 класса МКТУ.**