

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 (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 за № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила Палаты по патентным спорам), рассмотрела возражение от 24.03.2010, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №261180, поданное Открытым акционерным обществом коммерческий банк «Солидарность», г. Самара (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2003714040/50 с приоритетом от 18.07.2003 зарегистрирован 29.12.2003 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №261180 на имя Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (закрытое акционерное общество), Москва (далее – правообладатель) в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне.

В качестве товарного знака зарегистрировано комбинированное обозначение, включающее в свой состав изобразительный элемент в виде древней монеты, окруженной колосьями. Монета включает изображение всадника на коне и фигуру ангела. На монете по периметру расположены словесные элементы, выполненные латинскими буквами – «SALYSET GLORIA ROMANORYM» и «CONOB». Под монетой помещен изобразительный элемент абстрактной формы и выполненные буквами русского алфавита словесные элементы «АПБ «Солидарность».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.03.2010 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №261180 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках

обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Доводы возражения сводятся к следующему:

- регистрация товарного знака по свидетельству №261180 с приоритетом от 18.07.2003 произведена на имя ЗАО Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» в отношении услуг 36 класса МКТУ с нарушением принадлежащего лицу, подавшему возражения, права на фирменное наименование;

- лицо, подавшее возражение, - Коммерческий банк «Солидарность» было учреждено на основании протокола №1 собрания учредителей от 17.09.1990г., устав банка был зарегистрирован 23.10.1990г. в Государственном банке РСФСР за №554. Решением Общего собрания участников банка (протокол №18 ОТ 19.02.1996г.) наименование организационно-правовой формы банка приведено в соответствие с требованиями Гражданского кодекса РФ и определено как «общество с ограниченной ответственностью». Открытое акционерное общество коммерческий банк «Солидарность» (сокращенное наименование ОАО КБ «Солидарность») создано в процессе реорганизации путем преобразования из общества с ограниченной ответственностью в открытое акционерное общество на основании решения Общего собрания участников банка (протокол №30 от 13.11.1999г.). На основании записи от 07.08.2002г. ОАО КБ «Солидарность» внесено в ЕГРЮЛ. Общество как кредитная организация обладает Генеральной лицензией, выданной Центральным Банком РФ от 05.06.2000г., а также лицензиями профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной, брокерской, дилерской деятельности, а также деятельности по управлению ценными бумагами;

- правообладатель оспариваемого товарного знака ТОО «Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» согласно записи в ЕГРЮЛ зарегистрирован Центральным Банком РФ 02.09.1991 за №1555. В результате реорганизации данная организация

преобразована в ЗАО Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность»;

- таким образом, право на фирменное наименование возникло у ОАО КБ «Солидарность» ранее, чем у ЗАО «Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность»;

- сравнительный анализ оспариваемого комбинированного товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение, показывает фонетическое и семантическое тождество словесного элемента оспариваемого товарного знака и различительной части фирменного наименования в виде слова «Солидарность»;

- в соответствии с уставной деятельностью ОАО КБ «Солидарность» (Устав общества в редакции от 19.07.2005г.) осуществляет следующие виды деятельности: услуги банковские; поручительство за третьих лиц, предусматривающее исполнение в денежной форме; доверительное управление денежными средствами и иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами; осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями; предоставление в аренду физическим и юридическим лицам специальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения документов и ценностей; лизинговые операции; оказание консультационных и информационных услуг; профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг;

- в соответствии с информационным письмом Самарского областного комитета государственной статистики от 14.08.2003г. №2.7-4.10.1309 ОАО КБ «Солидарность» присвоены коды Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД): 65.12 – «Прочее денежное посредничество»; 65.22 – «предоставление кредита»; 65.23 – «Финансовое посредничество, не включенное в другие группировки»;

- согласно сведениям из Статрегистра Росстата ЗАО «Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» присвоен код ОКВЭД – 65.12 «Прочее финансовое посредничество»;

- как следует из сведений Общероссийского классификатора видов экономической деятельности услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака относятся к классу «Финансовая деятельность. Прочее денежное посредничество», т.е. являются однородными. ЗАО «Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» не осуществляет страхование и операции с недвижимостью;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №261180 был зарегистрирован в отношении услуг 36 класса МКТУ, однородных услугам, оказываемым лицом, подавшим возражение.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №261180 недействительной в отношении всех услуг, указанных в перечне регистрации.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

— Копия устава Коммерческий банк «Солидарность», г. Куйбышев, 1990г. [1];

— Копия устава ОАО коммерческий банк «Солидарность», г. Самара, 1999г. [2];

— Копия устава ОАО коммерческий банк «Солидарность», г. Самара, 2005г. [3];

— Копия Свидетельства от 05.06.2000 о государственной регистрации ОАО коммерческого банка «Солидарность», г. Самара [4];

— Копия Генеральной лицензии на осуществление банковских операций, выданная 05.06.2000г. ОАО коммерческий банк «Солидарность», г. Самара [5];

— Копия Свидетельства от 07.08.2002г. о присвоении ОГРН ОАО коммерческий банк «Солидарность», г. Самара [6];

— Копия писем статистики о присвоении кодов статистики ОАО коммерческий банк «Солидарность», г. Самара [7];

— Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц от 17.11.2009 сведений о ОАО коммерческий банк «Солидарность», г. Самара [8];

— Копии лицензий профессионального участника рынка ЦБ ОАО коммерческий банк «Солидарность», г. Самара [9];

— Доказательства осуществления деятельности заявителя [10];

— Копия Регистрационной Бизнес-справки, касающейся Банка профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность (закрытое акционерное общество)» [11];

— Распечатка с сайта www.solid.ru [12];

— Распечатка с сайта www.cbr.ru [13];

— Выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО коммерческий банк «Солидарность», г. Самара [14].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №261180, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на дату проведения коллегии высказал свое несогласие с доводами возражения и представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №261180 является комбинированным, включает изобразительные и словесные элементы. Изобразительным элементом товарного знака является изображение древней византийской монеты, обрамленной лавровым венком, и элемент фирменного знака банка. В качестве словесного элемента в состав знака входит словесный элемент АПБ «Солидарность»;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №261180 не тождественен ни полному, ни сокращенному фирменному наименованию лица, подавшего возражение, - ОАО коммерческий банк «Солидарность», а

воспроизводит фирменное наименование правообладателя АПБ «Солидарность», - законно зарегистрированной кредитной организации;

- идентичность товарного знака по свидетельству №261180 фирменному наименованию заявителя возражения отсутствует как полностью, так и в части. Так, в товарном знаке №261180 отсутствуют элементы «ОАО КБ» либо «Коммерческий банк», а элемент «АПБ» в свою очередь отсутствует в фирменном наименовании лица, подавшего возражение;

- для правообладателя оспариваемого товарного знака аббревиатура «АПБ» имеет принципиальное значение, поскольку полное наименование Банка профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «солидарность» делает смысловой акцент на составе учредителей банка. Учредителями банка являются организации с «исключительным кредитом доверия» - Федерация Независимых Профсоюзов России и профильные региональные профсоюзы, что повышает доверие населения к надежности и стабильности кредитной организации;

- товарный знак по свидетельству №261180 необходимо рассматривать как комплексный в сочетании графической части и словосочетании «АПБ «Солидарность», без которого он не может применяться в гражданском обороте;

- правообладатель оспариваемого товарного знака является законно созданной организацией, зарегистрированной Центральным Банком РФ. Правообладателем было получено разрешение Центрального банка РФ на использование фирменного наименования «Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность»;

- ссылки лица, подавшего возражение, на тот факт, что право на фирменное наименование возникло у ОАО Коммерческий банк «Солидарность» ранее, чем у ЗАО «Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» не имеют под собой оснований, поскольку, во-первых, у банков разные фирменные наименования, а, во-вторых, самарский и московский банки имеют разные организационно-

правовые формы, действуют в разных регионах и не нарушают прав друг друга на фирменное наименование. Указанное подтверждается позицией, высказанной Высшим арбитражным судом в Информационном письме от 29.05.1992 №С-13/ОПИ-122 «Об отдельных решениях совещаний по арбитражной практике»;

- ссылки лица, подавшего возражение, на несоответствие оспариваемого товарного знака нормам части четвертой Кодекса не могут быть приняты во внимание, поскольку в силу статьи 5 Федерального закона от 18.12.2006 №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» четвертая часть Кодекса применяется к правоотношениям, возникшим после введения ее в действие. По правоотношениям, возникшим до 01.01.2008, она применяется к тем правам и обязанностям, которые возникли после 31.12.2007;

- лицо, подавшее возражение, в настоящее время не вправе ссылаться на тот факт, что он был зарегистрирован ранее Банка профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (закрытое акционерное общество), поскольку ОАО коммерческий банк «Солидарность» было создано в 1999г. путем реорганизации из Общества с ограниченной ответственностью и зарегистрировано Банком России как вновь образованная кредитная организация;

- в результате реорганизации лица, подавшего возражение, в форме преобразования создается новое юридическое лицо с новой датой регистрации и новым индивидуальным кодом налогоплательщика, а Банком России выдается новое свидетельство о государственной регистрации кредитной организации. При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом;

- в тех случаях, когда наименование юридического лица используется в гражданском обороте, оно приобретает качество фирменного наименования, но не может быть предметом передачи вместе с передачей

имущества юридического лица. Согласно пункту 2 статьи 1474 Кодекса распоряжение исключительным правом на фирменное наименование не допускается. Указанный довод подтверждается постановлением ФАС Уральского округа от 13.01.2010 №Ф09-10815/09-С6 по делу №А50-18339/2007;

- Правообладатель товарного знака по свидетельству №261180 – Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (закрытое акционерное общество) был также создан в результате реорганизации путем преобразования из Товарищества с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России в качестве новой кредитной организации 02 октября 1998г, т.е. значительно раньше лица, подавшего возражение. Право на фирменное наименование правообладателя оспариваемого товарного знака АПБ «Солидарность» (ЗАО) возникло в 1998г., и подлежит охране со дня регистрации банка в качестве юридического лица – 02.10.1998г.;

- таким образом, ОАО коммерческий банк «Солидарность» был зарегистрирован позднее АПБ «Солидарность» и в настоящее время не может рассматриваться как лицо, права которого могут быть нарушены тем фактом, что АПБ «Солидарность», реализуя право на фирменное наименование, использует его в качестве своего товарного знака;

- свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ, выданные в 2002г. всего лишь подтверждают, что в соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» внесены записи: о юридическом лице ОАО КБ «Солидарность», зарегистрированном в 2000г., и о юридическом лице АПБ «Солидарность» (ЗАО), зарегистрированном в 1998г.;

- при разрешении вопросов, касающихся приоритетности включения юридического лица в ЕГРЮЛ судам рекомендовано исходить из пункта 2 статьи 1475 Кодекса, устанавливающей, что исключительное право на фирменное наименование возникает со дня государственной регистрации юридического лица в соответствии с действующим на момент регистрации

законодательством (Определение ВАС РФ от 01.03.2010 №ВАС-1457/10 по делу №а63-193/09-С5-11; Постановление ФАС Московского округа от 09.04.2010 №КГ-А40/1134-10 по делу №А40-24079/08-15-89).

С учетом изложенного правообладателем товарного знака по свидетельству №261180 изложена просьба об отказе в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №261180.

В качестве дополнительных материалов к отзыву правообладателя приложены следующие документы:

- копия Устава в редакции 1991г. [15];
- копия Информационного письма о постановке на налоговый учет 1997г. [16];
- копия протокола о реорганизации 1998г. [17];
- копия передаточного акта 1998г. [18];
- копия Устава 1998г. [19];
- копия Свидетельства о реорганизации кредитной организации 1998г. [20];
- копия Свидетельства о постановке на налоговый учет 1998г. [21];
- копия Лицензии Банка России 1996г. [22];
- копия Лицензии Банка России 1998г. [23];
- копия телеграммы Банка России о согласовании названия организации [24];
- копия Свидетельства о присвоении ОГРН [25];
- копия выписки из протокола о назначении единоличного исполнительного органа [26];
- копия Свидетельства на товарный знак №261180 [27].

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (18.07.2003) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя вышеупомянутый Закон 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 пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №261180 представляет собой комбинированное обозначение в виде словесно-графической композиции. Согласно описанию товарного знака, приведенному в заявке, изобразительный элемент товарного знака представляет собой окружность, выполненную в желтой и оранжевой цветовой гамме, имеющую прерывистый желтый контур, в центре которой расположено стилизованное изображение воина с копьем на коне и женщины с крыльями, держащей в руках колос. Изображение выполнено в желто-оранжевой цветовой гамме. Снизу их фигуры ограничены горизонтальной линией желтого цвета, под которой помещен словесный элемент «CONOB» («коноб») – фантазийное слово, выполненное стилизованным шрифтом в латинице желтого цвета. Вверху расположен дугообразно словесный элемент «SALUS ET GLORIA ROMANORUM» («салюс эт глория романорум»), в переводе с латинского означающий «благо и победа римлян», который также выполнен стилизованным шрифтом буквами латинского алфавита желтого цвета. Слева и справа от окружности расположены стилизованные изображения колосьев, выполненные в желто-оранжевой гамме. Под окружностью находится изобразительный элемент, состоящий из двух изогнутых широких линий

красного и синего цвета и небольших геометрических фигур красного цвета. Под ними расположен словесный элемент «АПБ «Солидарность», выполненный стандартным шрифтом в кириллице, причем словесный элемент «АПБ» - синего цвета, «Солидарность» - красного.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 3 статьи 7 Закона показал следующее.

В соответствии с положениями 6-quinquies (С.-(1)) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в Стокгольмской редакции 1967 года для определения правомерности действия правовой охраны, которая была предоставлена товарному знаку, следует учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака.

Из представленных сторонами материалов следует, что Коммерческий банк «Солидарность» (лицо, подавшее возражение) был зарегистрирован в Государственном банке РСФСР 23.10.1990г. Впоследствии банк был преобразован в ОАО коммерческий банк «Солидарность» (согласно уставным документам сокращенное наименование ОАО КБ «Солидарность») и зарегистрирован 05.06.2000г. в Центральном банке Российской Федерации. В свою очередь правообладатель (ТОО Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность») зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 02.09.1991. Банк преобразован в ЗАО Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (сокращенное наименование согласно уставным документам АПБ «Солидарность») и зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации 02.10.1998г.

Правообладатель оспариваемого товарного знака и лицо, подавшее возражение, являются кредитными организациями, осуществляющими деятельность в сфере финансирования и кредитно-денежных операций (услуги 36 класса МКТУ) около 20 лет. Продолжительность осуществления каждой из сторон хозяйственной деятельности под своим фирменным наименованием позволяет прийти к выводу, что каждое из отмеченных

юридических лиц узнаваемо российскими потребителями. При этом различие между ними достигается за счет позиционирования правообладателем себя как «акционерного профсоюзного банка» (АПБ).

Таким образом, элемент «АПБ», являясь частью сокращенного фирменного наименования правообладателя, указывает на определенную специфику его деятельности, обуславливая отличие КБ «Солидарность» от АПБ «Солидарность».

В этой связи включение в товарный знак по свидетельству №261180 элемента «АПБ» имеет существенное значение, обуславливающее отсутствие тождества части фирменного наименования лица, подавшего возражение, «КБ «Солидарность» со словесным элементом товарного знака по свидетельству №261180 «АПБ «Солидарность».

Следует отметить, что положения пункта 3 статьи 7 Закона нацелены на регулирование столкновения исключительных прав на товарный знак и фирменное наименование в целях исключения смешения обладателей этих прав на одном рынке. Фактические обстоятельства использования обозначенных выше фирменных наименований приводят к выводу об отсутствии между ними такого столкновения, а следовательно, и столкновения между исключительными правами на оспариваемый товарный знак и на противопоставленное фирменное наименование.

В этой связи коллегия Палаты по патентным спорам не усматривает противоречия данной регистрации требованиям пункта 3 статьи 7 Закона.

Кроме того, коллегией Палаты по патентным спорам принято во внимание наличие у правообладателя исключительных прав на товарный знак по свидетельству №139392 с датой приоритета от 14.05.1993, в котором основным индивидуализирующим элементом выступает слово «Солидарность».

При рассмотрении возражения против данной регистрации с учетом обращения лица, подавшего возражение, за защитой своего права, было выявлено, что возможность оспаривания правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №139392 по

основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», исчерпана в связи с истечением срока, установленного для обжалования правомерности регистрации. В свою очередь оспариваемый товарный знак по свидетельству №261180 представляет собой вариант знака по свидетельству №139392, и также содержит в своем составе элемент «Солидарность», т.е. включение данного элемента в товарный знак было осуществлено с учетом наличия более ранних исключительных прав.

Указанное приводит к легальности исключительных прав правообладателя, в частности, на элемент «Солидарность» и свидетельствует в пользу возможного сосуществования исключительных прав правообладателя на товарный знак по свидетельству №261180 и исключительных прав на фирменное наименование лица, подавшего возражение.

Довод правообладателя о том, что при преобразовании юридического лица из одной организационной формы в другую право на фирменное наименование не переходит к новому юридическому лицу согласно пункту 2 статьи 1474 Кодекса, и в этой связи, право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, подлежит охране с 2000г., а у правообладателя оспариваемого товарного знака на два года раньше – с 1998г., является несостоятельным.

Согласно положениям пункта 5 статьи 58 Кодекса, действовавшего на момент осуществления преобразований юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида (изменение организационно-правовой формы), к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица. Данная норма позволяет усмотреть, что преобразованное лицо сохраняет за собой право, в том числе, и на свое наименование при изменении организационно-правовой формы.

Ссылка же правообладателя товарного знака по свидетельству №261180 на нормы четвертой части Кодекса в части неотчуждаемости фирменного наименования не может быть учтена в рамках данного дела, поскольку четвертая часть Кодекса вступила в действие с 01.01.2008г., т.е. позднее даты преобразований организационно-правовой формы юридических лиц. Обратной силы положениям четвертой части Кодекса согласно статье 5 Федерального закона от 18.12.2006г. №231-ФЗ «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» не предано.

Таким образом, учитывая все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что доводы лица, подавшего возражение, о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №26110 являются необоснованными.

В этой связи Палата по патентным спорам решила:
отказать в удовлетворении возражения от 24.03.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №261180.