

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 возражение, поступившее 24.09.2018. Данное возражение подано ПАО «Промсвязьбанк», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018744908, при этом установлено следующее.

Заявка №2018744908 на регистрацию комбинированного обозначения

ПСБ Опорный банк

« _____ » была подана на имя заявителя 17.10.2018 в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 28.02.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018744908 в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ с исключением словесных элементов «Опорный банк» из самостоятельной правовой охраны (далее – решение Роспатента). Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому словесные элементы «Опорный банк» («Опорный банк» -

региональный банк, получивший лицензию на кредитно-финансовую деятельность и частично поддерживаемый или управляемый центральным банком / см. Интернет-сайты

http://www.businessvoc.ru/bv/TermWin.asp?theme=&word_id=29615,
<https://utmagazine.ru/posts/13597-oporny-bank>, <https://vocable.ru/termin/oporny-bank.html>,
<https://prodengi.kz/slovari/word/oporny-bank/>, <https://rus-business-terms.slovaronline.com/12548-ОПОРНЫЙ%20БАНК> и др.), входящего в его состав в качестве неохраняемого элемента, представляющего собой термин, который может быть использован различными организациями, оказывающими услуги в области деятельности заявителя, при условии обладания ими особым типом черт, которые отличают их от других типов кредитно-финансовых организаций. Именно на них ложится функция по обеспечению инвестициями региональной экономики, предоставления средств местным заемщикам на покрытие текущих обязательств.

В отношении того, что по сведениям сети Интернет связь между словосочетанием «Опорный банк» просматривается только с заявителем, экспертиза сообщает, что в сети Интернет доступна информация о других кредитно-финансовых организациях, наделенных статусом опорных банков (<https://ria.ru/20181122/1533323163.html>, <https://360tv.ru/news/tekst/personalnyj-kaznachej-dlja-roskosmosa-zachem-v-rossii-otkryli-kosmicheskij-bank-12042019/>,
<https://www.rshb.ru/branches/moscow/>,
<https://base.garant.ru/57418051/10ed0f917186039eb157d3ba4f962ee5/> и др.).

Таким образом, поскольку заявленное словосочетание «Опорный банк» широко используется различными кредитно-финансовыми организациями, экспертиза пришла к выводу, что данное словосочетание не способно служить для индивидуализации товаров и услуг юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, то есть выполнять роль идентификатора конкретного производителя товаров или лица, оказывающего услуги (статья 1477 Кодекса). Предоставление правовой охраны обозначениям, широко используемым различными производителями (лицами, оказывающими услуги) какому-либо

одному производителю (лицу), способно ущемить хозяйственно-коммерческие интересы других производителей (лиц, оказывающих услуги).

Заявителем не было представлено документальное подтверждение факта приобретения обозначением «ПСБ Опорный банк» различительной способности в результате его длительного и интенсивного использования заявителем в гражданском обороте для маркировки заявленных товаров и услуг до даты подачи заявки (сведения об объемах затрат на рекламу, длительности и интенсивности рекламы товаров, услуг, маркированных заявленным обозначением; о степени информированности потребителей о заявленном обозначении и лице, изготавливающем маркированные им товары (оказывающим услуги), включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением, которые должны быть датированы ранее даты подачи заявки), а также того факта, что заявленное обозначение «ПСБ Опорный банк» ассоциируется у потребителей только с деятельностью заявителя.

На основании изложенного, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания в отношении скорректированного заявителем перечня услуг 36 класса МКТУ только с указанием словосочетания «Опорный банк» в качестве неохраняемого на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.07.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- представленные Роспатентом ссылки из сети Интернет, в том числе из словарно-справочных источников, не содержат подтверждения даты внесения туда соответствующих сведений, в связи с чем не могут быть рассмотрены как доказательства, подтверждающие существование соответствующего термина до даты приоритета заявленного обозначения;

- словесный элемент «опорный банк» отсутствует во многих финансовых и экономических словарях;

- согласно ссылке, на которую указывает сам Роспатент (<https://utmagazine.ru/posts/13597-opomvv-bank>) «на практике такие термины как «опорный» или «региональный» практически не применяются», что исключает восприятие потребителем данных словесных элементов в заявленном обозначении как не обладающих различительной способностью;

- легальное определение «опорного банка» дано в пункте 4.3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (с изменениями и дополнениями) (далее - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ), согласно которому опорным банком для оборонно-промышленного комплекса - является публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», 100 процентов голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации;

- в настоящий момент словосочетание «опорный банк» может использоваться только для целей обозначения опорного банка для оборонно-промышленного комплекса, то есть в отношении заявителя;

- по результатам поиска в сети «Интернет» по словосочетанию «опорный банк» выявлено, что найденные ссылки преимущественно связаны с освещением информации именно о ПАО «Промсвязьбанк», как банке, который наделен статусом опорного банка для оборонно-промышленного комплекса согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ;

- оспариваемое решение экспертизы было принято без предоставления возможности заявителю представить свои доводы в отношении несоответствия словесных элементов «опорный банк» подпункта 2 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то есть с нарушением пункта 3 статьи 1499 Кодекса и пункта 105 Административного регламента.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ с предоставлением самостоятельной правовой охраны словесным элементам «Опорный банк».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие

материалы:

1. Распечатка сведений финансово-экономических словарей на Интернет-сайтах <http://1-fin.ru/?id=281&t=%D0%9E;>
<https://tochka.com/info/glossarv/?ch=%D0%9E>. Экономический словарь, В.И. Нечаев, П.В. Михайлушкин, Краснодар, «Арти» 2011;
2. Распечатка сведений Интернет-сайта <https://roscosmos-bank.ru/>;
3. Распечатка сведений Интернет-сайтов <https://plus.rbc.ru/pressrelease/5f0336a57a8aa9a3a50d72d5>,
<https://www.psbank.ru/Bank>, <https://www.interfax.ru/russia/687711>,
<https://www.rbc.ru/finances/21/11/2019/5dd659ab9a794771bd6dbd96>,
https://1prime.ru/state_regulation/20191228/830750263.html,
<https://tass.ru/ekonomika/7441435>,
<https://www.gazeta.ru/business/2018/08/01/11878915.shtml>;

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, необоснованными.

С учетом даты подачи (17.10.2018) заявки №2018744908 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный

знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

ПСБ Опорный банк

Заявленное словесное обозначение « »

выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита в одну строку.

Правовая охрана знаку испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ *«агентства кредитные; анализ финансовый; банки сберегательные; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам финансов; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; оценки финансовые [банковские операции]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги банковские; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей».*

Как было указано выше, Роспатентом был сделан вывод о том, что словесные элементы «Опорный банк» заявленного обозначения не обладают различительной способностью, не соответствуют требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Относительно охраноспособности обозначения «Опорный банк» коллегией было установлено следующее.

Анализ словарно-справочной литературы показал, что словесные элементы «опорный банк» - региональный банк, получивший лицензию на кредитно-финансовую деятельность и частично поддерживаемый или управляемый центральным банком (см. Интернет-словарь: <https://dic.academic.ru/>, словарь бизнес-терминов. Академик.ру. 2001. http://www.businessvoc.ru/bv/TermWin.asp?theme=&word_id=29615).

Согласно информации от 09.10.2015, представленной на сайте <https://utmagazine.ru/posts/13597-oporny-bank>, «опорные банки» имеют особые черты, которые отличают их от других типов кредитно-финансовых организаций. Именно на них ложится функция по обеспечению инвестициями региональной экономики, предоставления средств местным заемщикам на покрытие текущих обязательств.

Исходя из толкования, коллегия приходит к выводу о том, что словесные элементы «опорный банк» являются термином, используемым в финансово-экономической сфере, для определения той или иной кредитно-финансовой организации, которая играет роль основной кредитной организации для реализации комплексной поддержки предприятий, характеризуют заявленные услуг 36 класса МКТУ *«агентства кредитные; анализ финансовый; банки сберегательные; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам финансов; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; оценки финансовые [банковские операции]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; услуги банковские; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей»*,

Относительно доводов возражения о том, что представленные в решении Роспатента ссылки из сети Интернет, в том числе из словарно-справочных источников, не содержат даты внесения туда соответствующих сведений, коллегия отмечает следующее. Согласно информации предоставленной на сайте <https://archive.org/web/>, дата внесения информация по ссылке [http://www.businessvoc.ru/bv/TermWin.asp? theme=&word_id=29615](http://www.businessvoc.ru/bv/TermWin.asp?theme=&word_id=29615), по меньшей мере - 07.08.2014, по ссылке <https://utmagazine.ru/posts/13597-oporny-bank> информация представлена 09.10.2015, то есть до даты подачи заявки.

В своем возражении заявитель указывает на то, что легальное определение «опорного банка» дано в пункте 4.3 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №

275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (с изменениями и дополнениями) (далее - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ), согласно которому опорным банком для оборонно-промышленного комплекса - является уполномоченный банк публичное акционерное общество «Промсвязьбанк» и соответственно обозначение «опорный банк» ассоциируется только с заявителем (6).

Коллегия отмечает, что обозначение «опорный банк» применяется в качестве статуса по отношению к разным кредитно-финансовым организациям, так согласно сети Интернет, статусом опорного банка для ракетно-космической отрасли («Роскосмос») наделен «Фондсервисбанк» (см. Интернет <https://ria.ru/20181122/1533323163.html>), для государственной корпорации «Ростех» - «Новикомбанк» (см. Интернет <https://www.forbes.ru/news/310967-rostekh-reshil-dokapitalizirovat-svoi-oporni-bank>, дата публикации 22.01.2016).

Для приобретения различительной способности обозначением «Опорный банк» заявителю следовало доказать, что по состоянию на 17.10.2018 данное обозначение приобрело различительную способность в результате его использования путем представления, в частности, сведений об объемах продаж услуг, маркированных заявленным обозначением; о территории оказания услуг, маркированных заявленным обозначением; о длительности использования заявленного обозначения для маркировки услуг 36 класса МКТУ, об объемах затрат на рекламу услуг, маркированных заявленным обозначением, о степени информированности потребителей о заявленном обозначении, включая результаты социологических опросов.

Вышеперечисленные материалы заявителем не были предоставлены.

Учитывая вышеприведенные факты, коллегия приходит к выводу о том, что обозначение «Опорный банк» не является оригинальным, не обладает различительной способностью, и должно оставаться свободным для использования другими лицами, оказывающими однородные услуги.

Таким образом, вывод Роспатента о неохраноспособности словесных элементов «Опорный банк» и несоответствии их требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2020.