

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 14.11.2012, поданное ЗАО «Акционерный коммерческий банк «АЛЕФ-БАНК», Москва (далее - лицо, подавшее возражение, ЗАО «АКБ «АЛЕФ-БАНК»)), против предоставления правовой охраны знаку по международной регистрации №1056419, при этом установила следующее.

Указанная международная регистрация с конвенционным приоритетом от 03.05.2010 произведена в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности 05.10.2010 на имя LEPIC Hughes (Royaume-Uni) (далее – правообладатель) в отношении товаров 25 и услуг 36, 38, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации №1056419 представляет собой словесное обозначение «ALEPH», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 14.11.2012 оспаривается правомерность предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации указанному знаку в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, приведенных в перечне, ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная международная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что оспариваемый товарный знак нарушает возникшее ранее право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование.

Возражение аргументировано следующими доводами:

- в соответствии с уставом банка и выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) ЗАО «АКБ «АЛЕФ-БАНК» зарегистрировано 16.10.1992 за №1027739176080;

- ЗАО «АКБ «АЛЕФ-БАНК» активно осуществляет банковскую деятельность с использованием своего фирменного наименования на бланках, на оттиске печати, пластиковых картах и пр.;

- лицо, подавшее возражение, предоставляет населению весь комплекс банковских услуг, в связи с чем предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1056419 нарушает права и законные интересы ЗАО АКБ «АЛЕФ-БАНК», который является кредитной организацией, имеющей Генеральную Лицензию Банка России на осуществление банковских операций, и участником обязательного страхования вкладов с 21.03.2005.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1056419 недействительным в отношении услуг 36 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих материалов:

- свидетельство Московской регистрационной палаты №068.892 от 13.11.97[1];
- свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ [2];
- устав АКБ «АЛЕФ-БАНК», зарегистрированный 16.10.92 [3];
- лицензия на совершение банковских операций от 19.10.92 [4];
- генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 08.07.2003 [5];
- лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг от 8.01.98 [6];

- письмо ФКЦБ России от 15.12.2000 о выдаче лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг [7];
- свидетельство о включении банка в реестр банков-участников системы обязательного страхования вкладов [8];
- распечатка главной страницы сайта ЗАО АКБ «АЛЕФ-БАНК» по состоянию на 16.01.2001 и на 01.11.2012 [9];
- договор об участии в VISA INTERNATIONAL от 15.08.2001 [10];
- годовой отчет ЗАО АКБ «АЛЕФ-БАНК» за 2008 г. [11];
- товарная накладная о передаче Годового отчета [12];
- договор и техническое задание на создание сайта [13];
- решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2010734635 [14].

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступлении возражения, отзыва на возражение не представил и в заседании коллегии не участвовал.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты (03.05.2010) конвенционного приоритета оспариваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (отдельными элементами наименования), права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров/услуг учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров/услуг одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как было указано выше, оспариваемый знак представляет собой словесное обозначение «ALEPH», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита и не имеющее смыслового значения. Правовая охрана знаку предоставлена на территории Российской Федерации в отношении товаров 25, услуг 36, 38 и 41 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Возражение мотивировано несоответствием оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, а именно: его сходством в отношении однородных услуг с оригинальной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое у последнего возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Вышеуказанная норма препятствует регистрации обозначения в качестве товарного знака при наличии определенной совокупности условий, а именно: обозначение тождественно или сходно до степени смешения с фирменным наименованием или его частью; правовая охрана фирменного наименования, принадлежащего иному юридическому лицу, возникла ранее даты приоритета заявки; товары и услуги, в отношении которых используются фирменное наименование и товарный знак, однородны.

Анализ материалов возражения показал следующее.

Из представленных в возражении документов [1-3] следует, что ЗАО АКБ «АЛЕФ-БАНК» было зарегистрировано в качестве юридического лица 16.10.1992 за №1027739176080. Факт регистрации данной организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что лицо, подавшее возражение, получило право на фирменное наименование ранее даты (03.05.2010) приоритета оспариваемого знака.

Сравнительный анализ показал, что знак «ALEPH» по международной регистрации №1056419 является сходным с частью фирменного наименования «АЛЕФ». При этом следует отметить, что словесный элемент «ALEPH» в переводе с английского и французского языков означает «алеф» - кардинальное число, характеризующее мощность бесконечного вполне упорядоченного множества (см. Яндекс. Словари АBBYU Lingvo). Совпадение значений обозначений в разных языках свидетельствует об их сходстве по семантическому критерию словесных обозначений. Поскольку сочетание латинских букв «p» и «h» во французском языке произносится как звук «f», то в этом случае можно говорить о фонетическом тождестве словесных обозначений «ALEPH» и «АЛЕФ».

Также следует отметить, что запрет на регистрацию товарного знака на основании указанного пункта статьи 1483 Кодекса предусмотрен в случае использования фирменного наименования и товарного знака в отношении однородных товаров и услуг, поскольку такое использование может привести к смешению средств индивидуализации.

Как следует из представленных в возражении документов, в частности, из уставных документов ЗАО АКБ «АЛЕФ-БАНК» [3], а также в соответствии с генеральной лицензией на осуществление банковских операций [4-5] и лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг [6], лицо, подавшее возражение, осуществляет банковскую деятельность. В подтверждение деятельности ЗАО АКБ «АЛЕФ-БАНК» представлен годовой отчет за 2008 год [11], который наглядно демонстрирует его основные финансовые показатели. По оценкам аналитиков журнала «Профиль» по состоянию на 01.01.2009 ЗАО АКБ «АЛЕФ-БАНК» занимает 233 – е место по размеру чистых активов и 126 – е место по размеру собственного капитала. В 2005 году банк вошел в международный рейтинг 50 самых быстроразвивающихся банков стран переходной экономики. Согласно отчету прибыль банка по итогам года составила 41,7 млн. руб., его кредитный портфель по состоянию на 01.01.2009 составил 2004 млн. руб. Помимо традиционных банковских услуг, банк активно работал на

денежных и фондовых рынках. Указанная деятельность является однородной услугам 36 класса МКТУ: «affaires financières; affaires monétaires; investissement de capitaux; services de financement; constitution de fonds; placement de fonds; gestion d'actifs; fonds spéculatifs; fonds d'investissement; fonds de capitaux privés» («операции финансовые; операции денежные; капиталовложения; финансовая деятельность; организация фондов; инвестирование; управление активами; спекулятивные фонды; инвестиционные фонды; фонды частного капитала») оспариваемой регистрации, поскольку сопоставляемые услуги относятся к одной родовой группе (банковская и финансовая деятельность).

Таким образом, у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания для признания оспариваемого знака «ALEPH» по международной регистрации №1056419 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, кроме услуги: «Assurances» («Страхование»), не удовлетворяющим требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса и нарушающим исключительное право на фирменное наименование лица, подавшего возражение, которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого знака.

Учитывая вышеизложенное, Палата по патентным спорам

пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 14.11.2012 и признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1056419 недействительным в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации, за исключением услуги: «Assurances».