

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.06.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Банк «Аверс», г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015743545, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2015743545, поданной 29.12.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35 и 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «БАНК АВЕРС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита зеленого цвета на белом фоне.

Роспатентом 07.04.2017 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ с указанием словесного элемента «Банк» в качестве неохраняемого на основании

пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку он не обладает различительной способностью и представляет собой видовое наименование организации.

В отношении другой части услуг 35 класса МКТУ, а также в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ решением Роспатента отказано в государственной регистрации товарного знака. Указанное решение основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения с:

- обозначением по заявке № 2015719121, ранее заявленным (приоритет от 23.06.2015) на регистрацию в качестве товарного знака на имя Общества с ограниченной ответственностью Ломбард «Аверс Кредит», г. Воронеж, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- товарным знаком (знаком обслуживания) по свидетельству № 178136 (приоритет от 24.09.1997), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Студия «Аверс», г. Ростов-на-Дону, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- товарным знаком (знаком обслуживания) по свидетельству № 267516 (приоритет от 04.01.2003), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания Группы компаний «Аверс», Санкт-Петербург, в отношении однородных услуг 35 и 36 классов МКТУ.

В заключении экспертизы также указано, что противопоставление по заявке № 2015731213 снято в связи с принятием по ней решения о регистрации только для товаров 12 класса МКТУ, являющихся неоднородными заявленным услугам (см. свидетельство № 606516).

В поступившем 19.06.2017 возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы возражения сводятся к следующему:

- в противопоставляемом обозначении со словесными элементами «АВЕРС Ломбард» по заявке № 2015719121 есть слово «Ломбард», которое меняет

смысловое значение обозначения и делает его несходным с заявленным обозначением;

- заявитель оказывает комплекс финансовых (банковских) услуг, в то время как заявитель по заявке № 2015719121 предоставляет только одну финансовую услугу – деятельность ломбардов;

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным обозначением по заявке № 2015719121, имеющим изобразительный элемент, иные цвета и шрифты;

- противопоставленный товарный знак «АВЕРС» по свидетельству № 178136 используется в иной сфере деятельности, следовательно, заявленные услуги не однородны услугам, имеющимся в перечне противопоставленной регистрации;

- противопоставленный товарный знак со словесными элементами «группа компаний «аверс» по свидетельству № 267516 не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, так как противопоставленный знак применяется в сфере строительства и оказания прочих услуг, не связанных с финансовыми (банковскими) услугами;

- заявитель известен под своим фирменным наименованием с 25.09.1990, то есть задолго до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака «БАНК АВЕРС» и задолго до даты подачи заявок на регистрацию противопоставленных знаков;

- на момент подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака заявитель имел девять дополнительных офисов банка, три операционные кассы вне кассового узла и два операционных офиса (Республика Татарстан, Самарская область), свыше 100 собственных банкоматов и 50 терминалов самообслуживания;

- для индивидуализации всех офисов был разработан и внедрен единый фирменный стиль, который включал обозначение «БАНК АВЕРС» на фирменных бланках, печатях, в наружных рекламных установках и вывесках, в интерьере офисов банка и т.д.;

- по состоянию на май 2017 года Банк «Аверс» занимает 57 место в финансовом рейтинге среди 582 банков России, на декабрь 2016 года – 53 место среди 614 банков, на декабрь 2015 года – 91 место среди 722 банков, на декабрь 2014 года – 106 место среди 801 банка, на декабрь 2014 года – 117 место среди 909 банков.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2015743545 в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

(1) копия свидетельства о регистрации юридического лица, зарегистрированного до 1 июля 2002 года;

(2) копия лицензии на осуществление банковских операций № 415 от 09.06.2014;

(3) копия документов, касающейся наружной рекламы в г. Казань;

(4) копии публикаций в печатных изданиях, 2012, 2013 гг.;

(5) распечатка сведений, касающихся товарного знака «БАНК АВЕРС» по свидетельству № 121178;

(6) распечатка сведений, касающихся заявки № 2015719121;

(7) распечатки из сети Интернет;

(8) экземпляры печатного издания «Эксперт. Татарстан», 28 ноября – 18 декабря 2016 № 45-48 (34), 31 октября – 27 ноября 2016 г. № 40-44 (33), 29 августа – 25 сентября 2016 г. № 31-35 (31);

(9) годовые отчеты, 2013, 2014, 2015 гг.;

(10) альбом с логотипом заявителя;

(11) рекламные листовки, фирменные бланки, фотографии вывесок и оформления отделений банка.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (29.12.2015) поступления заявки № 2015743545 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в том числе, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

Согласно пункту 35 Правил документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом

характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

БАНК АВЕРС [1]

Заявленное словесное обозначение «БАНК АВЕРС» выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Обозначение выполнено в зеленом и белом цветовом сочетании.



[2]

Противопоставленное обозначение по заявке № 2015719121 является комбинированным и представляет собой прямоугольник зеленого цвета, внутри которого другом под другом размещены изобразительный элемент в виде монеты с мужским профилем и словесные элементы «АВЕРС» и «ЛОМБАРД». Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: золотой, молочный, зеленый. Роспатентом 23.06.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015719121 в отношении услуг 36 класса МКТУ «предоставление ссуд под залог», слово «ЛОМБАРД» является неохраняемым элементом товарного знака. Выдано свидетельство № 625820.

АВЕРС [3]

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 178136 является словесным, представляет собой слово «АВЕРС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении товаров 16 и услуг 35 классов МКТУ. Дата истечения срока действия: 24.09.2017.



[4]

Противопоставленный товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству № 267516 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде сочетании линий и фигур синего цвета и размещенных под ним словесных

элементов «группа компаний» и «аверс», выполненных в две строки. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: синий, черный. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 35, 36, 37 и 42 классов МКТУ. Словосочетание «группа компаний» является неохраняемым элементом товарного знака. Дата истечения срока действия: 04.01.2023.

Решение по заявке № 2015743545 оспаривается заявителем только в части отказа в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) в отношении услуг 36 класса МКТУ. С учетом данного обстоятельства коллегией проведен анализ сходства до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2] и [4].

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2] и [4] показал, что они являются сходными по следующим причинам.

Включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «БАНК» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как характеризует заявленные услуги 36 класса МКТУ. Следовательно, доминирующим элементом заявленного обозначения является словесный элемент «АВЕРС».

Противопоставленные товарные знаки [2] и [4] являются комбинированными, основную индивидуализирующую функцию в них выполняют словесные элементы. При этом слова «ЛОМБАРД» и «группа компаний» в каждом из противопоставленных знаков являются неохраняемыми, следовательно, основная индивидуализирующая нагрузка в них приходится также на словесный элемент «АВЕРС».

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено фонетическим семантическим тождеством словесного элемента «АВЕРС», входящего в состав обозначений (АВЕРС (франц. *avers* – от лат. *adversus* – обращенный лицом), лицевая сторона монеты или медали, Большой Энциклопедический словарь, 2000, <http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/46070/ABEPС>), что приводит к совпадению в

сравниваемых обозначениях (товарных знаках) элемента, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение.

С точки зрения визуального признака, имеют место некоторые графические различия в выполнении сравниваемых обозначений за счет разной цветовой гаммы и дополнительных элементов. Однако роль визуального критерия не может быть признана определяющей, поскольку превалирует, данном случае, фонетическое и смысловое сходство, которые обеспечивают ассоциирование друг другом сравниваемых обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности услуг 36 класса МКТУ показал следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для следующих услуг 36 класса МКТУ: «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; 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 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».

Данные услуги могут быть отнесены к **финансовым услугам**, под которыми понимают банковские услуги, страховые услуги, услуги на рынке ценных бумаг, услуги по договору лизинга, а также услуги, оказываемые финансовой организацией и связанные с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц¹.

Противопоставленным товарным знакам [2] и [4] предоставлена правовая охрана для различных услуг финансового характера (финансовых услуг), а именно: «анализ финансовый, информация финансовая, клиринг, консультации по вопросам финансов, котировки биржевые, менеджмент финансовый, оценка антиквариата, оценка марок, оценки финансовые (банковские операции), посредничество биржевое, экспертиза налоговая» и «предоставление ссуд под залог».

¹ Статья 4 Федерального закона Российской Федерации от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (Собрание законодательства Российской Федерации от 31 июля 2006 г. № 31 (часть I) ст. 3434; 2009, № 29, ст. 3601; 2011, № 48, ст. 6728; № 50, ст. 7343; 2013, № 30, ст. 4084; № 51, ст. 6695; 2015, № 41, ст. 5629).

При этом коллегия считает необедительными доводы заявителя о том, что банк и ломбард осуществляют деятельность в различных областях, поскольку и банк, и ломбард вправе осуществлять профессиональную деятельность по предоставлению потребительских займов², то есть оказывать однородную финансовую услугу.

С учетом указанного услуги, перечисленные в заявленном перечне относящаяся к финансовым услугам, в том числе к банковским услугам, услугам по страхованию, услугам бирж и оценочным услугам однородны соответствующим финансовым и оценочным услугам, перечисленным в перечнях знаков [2] и [4], остальные заявленные услуги, касающиеся недвижимости, однородны услугам, связанным с недвижимостью, приведенным в перечне знака [2] (оценка недвижимого имущества, оценки финансовые (недвижимое имущество), управление недвижимостью).

Сравниваемые услуги тесно связаны друг с другом, являются взаимодополняемыми, могут оказываться в комплексе, являться сопутствующими, следовательно, по своей природе могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения, что обуславливает вывод об их однородности.

Следует отметить, что доводы заявителя о разных фактических областях деятельности заявителя и правообладателей знаков [2] и [4] не могут быть признаны убедительными, поскольку перечни услуг противопоставленных регистраций не содержат какой-либо конкретизации, касающейся сужения объема охраны до определенных сфер.

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2] и [4] в отношении однородных услуг

² Статья 2 Федерального закона Российской Федерации от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ «О ломбардах» (Собрание законодательства Российской Федерации 2007, № 31, ст. 3992; 2013, № 51, ст. 6683, 6695; 2015, № 29, ст. 4357).

Статья 4 Федерального закона Российской Федерации «О потребительском кредите (займе)» (Собрание законодательства Российской Федерации 2013, № 51, ст. 6673).

Федеральный закон Российской Федерации от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, 1990, № 27, ст. 357; Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 6, ст. 492; 1999, № 28, ст. 3469; 2001, № 26, ст. 2586; 2002, № 12, ст. 1093; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 19, ст. 2061; 2007, № 1, ст. 9; 2009, № 9, ст. 1043; № 52, ст. 6428; 2010, № 30, ст. 4012; 2011, № 27, ст. 3873, 3880; № 49, ст. 7069; 2012, № 53, ст. 7607; 2013, № 19, ст. 2317; № 27, ст. 3438, 3477; № 49, ст. 6336; 2014, № 45, ст. 6154; № 52, ст. 7543; 2015, № 51, ст. 7243; 2016, № 1, ст. 23; 2017, № 18, ст. 2661, 2669).

36 класса МКТУ, следовательно, у коллегии отсутствуют основания для изменения решения Роспатента.

Что касается представленных заявителем материалов об активной хозяйственной деятельности с использованием заявленного обозначения, то значительная их часть относится к использованию иного обозначения: комбинированного, состоящего из словесных элементов «БАНК» и «АВЕРС» и расположенного между ними изобразительного элемента, выполненного в виде окружности внутри которой размещен стилизованный графический элемент. При этом цветовая гамма используемого обозначения различна: бело-зеленая, золотисто-зеленая, черно-зеленая.

Следует отметить, что приобретение обозначением дополнительной различительной способности не опровергает наличие «старших прав» у правообладателей противопоставленных знаков на сходные до степени смешения обозначения (товарные знаки).

Существование ранее прав на товарный знак «БАНК АВЕРС» по свидетельству № 121178 (дата истечения срока действия исключительного права 28.09.2002) не меняет выводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.06.2017, оставить в силе решение Роспатента от 07.04.2017.