

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.12.2013, поданное ЗАО Коммерческий банк «Русский славянский банк» (сокращенное наименование – АКБ «РУССЛАВБАНК » (ЗАО), Москва (далее — лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408068, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого товарного знака произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 12.05.2010 за №408068 по заявке №2008729624 с приоритетом от 15.09.2008 на имя ООО «РОСЭЛ», Санкт-Петербург (далее - правообладатель) для товаров и услуг 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 11, 16, 17, 19, 25, 27, 36 классов МКТУ. Регистрация данного товарного знака действует до 15.09.2018.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано словесное обозначение «КОНТАКТ», выполненное буквами русского алфавита.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.12.2013 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №408068 предоставлена в нарушение требований, установленных подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, обратившееся с настоящим возражением, Коммерческий банк «Русский Славянский банк» (закрытое акционерное общество), имеющее сокращенное наименование АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), полагает, что правовая охрана товарному знаку №408068 в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; инвестирование; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; менеджмент финансовый; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; предоставление ссуд; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; спонсорство финансовое; страхование; управление недвижимостью; услуги банковские; финансирование» предоставлена в нарушение норм законодательства, действовавшего на дату подачи заявки на регистрацию указанного товарного знака;

- на дату приоритета оспариваемого товарного знака словесное обозначение «КОНТАКТ» (CONTACT) уже имело устойчивую связь в сознании потребителя с АКБ «РУССЛАВБАНК», оказывающим обозначаемые данным товарным знаком услуги 36 класса МКТУ, в том числе, широкий спектр услуг, связанных с финансовой, банковской деятельностью, финансовыми операциями;

- АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), основанный 5 декабря 1990 года, является одним из старейших участников российского рынка банковских услуг и представлен в Северо-западном, Центральном и Южном федеральных округах Российской Федерации;

- лицо, подавшее возражение, является эмитентом банковских карт CONTACT Card, MasterCard и Visa;

- в 1999 году АКБ «РУССЛАВБАНК» была основана платежная система «CONTACT»;

- это первая российская система денежных переводов и платежей, заложившая основы национальных рынков денежных переводов России и стран ближнего зарубежья и ставшая одним из его лидеров;

- для физических лиц, являющихся конечными потребителями, данная система предоставила возможность быстрой отправки и получения денежных переводов в любом отделении любого из банков, являвшегося участником системы «CONTACT»;

- система денежных переводов «CONTACT» практически сразу после ее основания получила значительную известность и высокую популярность среди потребителей на территории Российской Федерации;

- в период с 1999 по 01 октября 2001 года оборот денежных средств в системе «CONTACT» составил более одного миллиарда рублей;

- на сентябрь 2001 года банками-участниками системы денежных переводов «CONTACT» являлись 75 кредитных организаций;

- общее количество пунктов, в которых на сентябрь 2001 года была доступна услуга перевода денежных средств без открытия счета под знаком обслуживания «CONTACT», составило 735 в 114 городах Российской Федерации, а также 315 в следующих странах мира: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Грузия, Испания, Казахстан, Киргизия, Латвия, Ливан, Литва, Молдавия, Нидерланды, США, Украина, Чехия;

- объемы затрат АКБ «РУССЛАВБАНК» на рекламу системы денежных переводов «CONTACT» составили 3680225,20 рублей в 1999 году, 5490115,12 рублей в 2000 году, 9427697,39 рублей в 2001 году;

- известность и популярность системы денежных переводов CONTACT привела к тому, что в 2001 году система переводов Western Union (оператор в Российской Федерации - ООО «Небанковская кредитная организация «Вестерн Юнион ДП Восток») включило в заключаемые им договоры с российскими банками пункт о запрете последним заключать договоры с любыми иными системами денежных переводов, в том числе, с системой «CONTACT»;

- по данному факту АКБ «РУССЛАВБАНК» вынужден был обратиться в Министерство Российской Федерации по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства (МАП РФ) с заявлением о недобросовестной конкуренции со стороны ООО «НКО «Вестерн Юнион ДП Восток», в результате чего МАП РФ впоследствии было вынесено предписание об устранении нарушений антимонопольного законодательства, оставленное в силе решением арбитражного суда города Москвы по делу № А40-47677/03-12-495;

- по запросу АКБ «РУССЛАВБАНК» Лабораторией социологической экспертизы Института социологии Российской Академии Наук проведен ретроспективный социологический опрос потребителей на территории Российской Федерации;

- согласно заключению Института социологии РАН, составленному по результатам опроса, большинству потребителей на территории Российской Федерации на сентябрь 2001 года была известна система денежных переводов «CONTACT», а также большинство потребителей могли бы по ошибке вместо услуг известной им системы денежных переводов воспользоваться услугами, обозначаемыми товарным знаком «КОНТАКТ», что свидетельствует о реальности введения потребителей в заблуждение в связи с предоставлением правовой охраны оспариваемому товарному знаку;

- в период с 2011 года до даты приоритета товарного знака по свидетельству №408068 система «CONTACT» значительно расширила свое присутствие на территории Российской Федерации и зарубежных стран;

- вышеприведенные сведения и подтверждающие их доказательства позволяют сделать вывод о том, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака словесное обозначение «CONTACT» (перевод и транслитерация: КОНТАКТ) было широко известно среди российских потребителей в качестве наименования первой российской системы денежных переводов, основанной и администрируемой АКБ «РУССЛАВБАНК»;

- таким образом, предоставление правовой охраны товарному знаку «КОНТАКТ» по свидетельству №408068 в отношении части услуг 36 класса МКТУ на имя ООО «Росэл» задолго до даты приоритета (15.09.2008) было способно ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №408068 недействительной в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; инвестирование; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; менеджмент финансовый; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; предоставление ссуд; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; спонсорство финансовое; страхование; управление недвижимостью; услуги банковские; финансирование».

К возражению приложены следующие документы:

- учредительные документы Коммерческого банка «Русский Славянский банк» (закрытое акционерное общество), имеющего сокращенное наименование АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) [1];

- историческая справка о деятельности АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) [2];

- сведения об обороте денежных средств в системе «CONТАСТ» в период с 1999 по 2002 год [3];

- сведения о банках – участниках и системы «CONТАСТ» на сентябрь 2001 года [4];

- сведения о географии распространения системы «CONТАСТ» на июль 2001 года [5];

- сведения об объемах затрат АКБ «РУССЛАВБАНК» на рекламу системы денежных переводов «CONTACT» [6];

- решение арбитражного суда города Москвы по делу № А40-47677/03-12-495, пояснения [7];

- письма банков-участников системы «CONTACT» [8];

- отчет об анализе прессы за период 1999 - сентябрь 2001 года, содержащий упоминания системы «CONTACT» [9];

- инструкция о порядке и условиях функционирования сети переводов по поручению физических лиц «CONTACT» [10];

- заключение Института социологии Российской Академии Наук [11].

Правообладатель товарного знака по свидетельству №408068, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- обозначение «КОНТАКТ» никоим образом не относится к категории обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя;

- обозначения «КОНТАКТ» и «CONTACT» никакой информации о предоставляемых услугах, а тем более о лице, подавшем возражение, не содержат;

- они являются фантазийными, не включают никаких географических указаний, указаний на место производства или сбыта услуг, указаний на сами услуги или их качество;

- кроме того, говорить о существовании какой-либо платежной системы «CONTACT» до 2012 года неправомерно, так как Свидетельство о регистрации оператора платежной системы «CONTACT» №001 получено лицом, подавшим возражение, 03.08.2012;

- представленное Заключение Института социологии РАН (далее - Заключение) не является достоверным и надлежащим доказательством тех обстоятельств, на которые ссылается лицо, подавшее возражение;

- вопросы, поставленные при проведении социологического исследования, касались событий 2001 года, то есть, респонденты сообщали информацию о своем восприятии обозначения «CONTACT» за 12 лет до проведения опроса;

- в соответствии с результатами исследования 6 % процентов респондентов указали на то, что право на обозначение «CONTACT» принадлежит компании «ДжиПиСи Сервисес АГ», а 2% - ООО «РОСЭЛ»;

- с учетом того, что выборка респондентов производилась не из числа специалистов по товарным знакам, то подобная информация им попросту не могла быть известна;

- опрос проводился путем поквартирного обхода, а не у пунктов возможного проведения платежей, что было бы логичнее в силу специфики продукта, в отношении которого производится исследование;

- следовательно, метод, избранный для исследования, был ошибочным, а полученные результаты по сути являются вымыслом;

- пресс-клиппинг за период с 1999 по 2001 год не является подтверждением общеизвестности принадлежности обозначения «CONTACT» лицу, подавшему возражение;

- предложенная выборка публикаций говорит о размещении информации относительно слова «CONTACT» на английском языке;

- в данной подборке не представлено фактов прямого отождествления указанного слова с лицом, подавшим возражение, или иным юридическим лицом.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №408068.

Отзыв правообладателя сопровождается следующими документами:

- копией Рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявленных обозначений, М.2001г, Роспатент, ФИПС под редакцией О.Л.Алексеевой, с. 22, 23 [12];

- копией Свидетельства о регистрации оператора платежной системы «CONTACT» №001 от 03.08.2012 [13].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.09.2008) приоритета товарного знака по свидетельству №408068 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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).

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы в палату по патентным спорам заинтересованным лицом.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 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.

В соответствии с пунктом 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.

Оспариваемый товарный знак с приоритетом от 04.10.2001 по свидетельству №408068 представляет собой словесное обозначение «КОНТАКТ», выполненное шрифтом, близким к стандартному, заглавными буквами русского алфавита.

Возражение от 20.12.2013 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408068 в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; инвестирование; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; менеджмент финансовый; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; предоставление ссуд; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; спонсорство финансовое; страхование; управление недвижимостью; услуги банковские; финансирование» подано АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО).

В связи с тем, что лицо, подавшее возражение, с 1990 года является участником рынка банковских услуг, а именно эту сферу характеризуют услуги 36 класса МКТУ «агентства кредитные; анализ финансовый; инвестирование; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; менеджмент финансовый; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; поручительство; посредничество биржевое; предоставление ссуд; спонсорство финансовое; услуги банковские; финансирование», и использует обозначение «CONTACT», сходное с оспариваемым товарным знаком, при оказании услуг денежных переводов, оно признано заинтересованным лицом в подаче настоящего возражения.

Коллегия также усматривает заинтересованность по услугам с недвижимым имуществом и страхованию, поскольку исходя из реалий рынка, банки являются активными участниками рынка недвижимости, а услуги страхования являются

сопутствующими банковской деятельности (например, при выдаче кредита параллельно осуществляется его кредитование).

Возражение основывается на несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, которым установлено ограничение в регистрации в качестве товарных знаков обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя, в частности, относительно изготовителя товара.

Слово «КОНТАКТ» (1. соприкосновение, соединение (спец.); 2. деловая связь, согласованность в действиях; 3. непосредственное общение, соприкосновение с кем-нибудь, см. Толковый словарь русского языка, С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова, Москва, «АЗЪ», 1993, с. 298) изначально не обладает семантикой, являющейся ложной или способной ввести потребителя в заблуждение с точки зрения лица, оказывающего услуги 36 класса МКТУ.

Вместе с тем, обозначение может быть признано способным ввести в заблуждение потребителей относительно лица, оказывающего услуги, на основании возникновения у потребителей устойчивой ассоциативной связи такого обозначения с иным хозяйствующим субъектом, появившимся в гражданском обороте до даты приоритета оспариваемого обозначения.

Доводы возражения сводятся к тому, что регистрация товарного знака «КОНТАКТ» по свидетельству №408068 на имя ООО «Росэл» способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, в связи с широким использованием АКБ «РУССЛАВБАНК » (ЗАО) до даты приоритета оспариваемого товарного знака обозначения «CONTACT» для маркировки услуг денежных переводов, однородных услугам 36 класса МКТУ, указанным в перечне товарного знака по свидетельству №408068.

Из совокупности представленных к возражению документов [2-11] усматривается, что в 1999 году АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) была создана платежная система «CONTACT», обеспечивающая перевод денежных средств по поручению физических лиц без открытия текущих счетов.

Участниками данной платежной системы являлись не только структурные подразделения АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО), но и сторонние банки, использовавшие платежную систему «CONTACT» под контролем лица, подавшего возражение. Так, к середине 2001 года уже 75 кредитных организаций стали участниками платежной системы «CONTACT» [4, 8].

Сведения о географическом распространении [5] позволяют говорить о том, что услуги по переводу денежных средств, в рамках системы «CONTACT», были доступны потребителям большинства регионов Российской Федерации (в 114 городах Российской Федерации функционировали 735 пункта, обеспечивавших данную услугу). К 2001 году оборот денежных средств в платежной системе «CONTACT» превысил один миллиард рублей. АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) были потрачены значительные средства на рекламу услуг денежных переводов по системе «CONTACT» [6].

Сведения о платежной системе «CONTACT» освещались в прессе, о чем свидетельствует подборка статей различных печатных изданий [9]. В частности, в статье «Денежные переводы: расстояние и время не помеха», размещенной в газете «Экономика и жизнь» от 17.11.2000, банковская система «CONTACT» уже позиционировалась как конкурентоспособная системе Western Union. При этом упоминания о платежной системе «CONTACT» соотносятся в статьях именно с лицом, подавшим возражение.

В период с 2001 года и до даты приоритета оспариваемого товарного знака (15.09.2008) платежная система «CONTACT» получила еще большее распространение на территории Российской Федерации.

Необходимо отметить, что используемое АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО) обозначение «CONTACT» ассоциируется с оспариваемым товарным знаком «КОНТАКТ» в целом, поскольку обозначения являются тождественными с точки зрения фонетики и семантики. При этом значение данного слова очевидно для российских потребителей в не зависимости от алфавита, буквами которого оно выполнено.

По мнению коллегии палаты по патентным спорам при параллельном использовании обозначений «CONTACT» и «КОНТАКТ» для маркировки однородных услуг, потребители могут быть введены в заблуждение относительно лица, оказывающего данные услуги.

Указанный вывод подтверждает заключение Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН, составленное по результатам ретроспективного опроса потребителей на территории Российской Федерации [11]. Согласно данному заключению 77 % респондентов могли ошибочно вместо услуг системы денежных переводов «CONTACT», воспользоваться услугами, обозначаемыми товарным знаком «КОНТАКТ». О возможности введения потребителей в заблуждение свидетельствует тот факт, что 54 % опрошенных ошибочно считают, что системы денежных переводов «CONTACT» и «КОНТАКТ» принадлежали одному лицу. Кроме того, большинство опрошенных респондентов ответили, что система денежных переводов «CONTACT» была им известна задолго до даты 15.09.2008.

Правообладатель оспариваемого товарного знака обратил внимание на то, что опрос проводился путем поквартирного обхода, а не у пунктов возможного проведения платежей. Однако указанное обстоятельство не порочит проведенное Лабораторией социологической экспертизы Института социологии РАН социологическое исследование, поскольку конечными потребителями услуг денежных переводов в системе «CONTACT» являются физические лица, которые собственно и были опрошены.

Что касается доводов правообладателя о порочности заключения Лаборатории социологической экспертизы Института социологии РАН, то они не могут быть признаны убедительными, поскольку его выводы коррелируют с фактическими данными, представленными лицом, подавшим возражение. Напротив, правообладатель не представил фактических данных, опровергающих выводы данного заключения.

Необходимо также отметить, что правообладатель не представил каких-либо доказательств использования товарного знака «КОНТАКТ» в отношении

оспариваемых услуг 36 класса МКТУ и ассоциирования у потребителей этого товарного знака с деятельностью ООО «Росэл». Кроме того, в соответствии с решением Суда по интеллектуальным правам от 19.12.2013 по делу №СИП-148/2013 правовая охрана товарного знака по свидетельству №408068 досрочно прекращена в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства кредитные; анализ финансовый; инвестирование; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; менеджмент финансовый; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; оценки финансовые (страхование, банковские операции, недвижимое имущество); поручительство; предоставление ссуд; спонсорство финансовое; услуги банковские; финансирование» в связи с неиспользованием.

Оценив в целом все фактические обстоятельства спора, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу том, что регистрация товарного знака по свидетельству №408068 в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; инвестирование; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; менеджмент финансовый; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; предоставление ссуд; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; спонсорство финансовое; страхование; управление недвижимостью; услуги банковские; финансирование», которые представляют собой банковские и сопутствующие данной деятельности услуги, произведена в нарушение требований подпункта 1 пункта 3 статьи Кодекса, поскольку способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, их оказывающего, а именно, относительно АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО).

Правообладатель в особом мнении, поступившем 26.03.2014, ставит под сомнение факт существования платежной системы «CONTACT» до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Однако, по мнению коллегии палаты по патентным спорам, представленные к возражению документы, анализ которых

приведен выше, однозначно свидетельствуют об обратном. Остальные доводы повторяют доводы отзыва и отражены в настоящем заключении.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 20.12.2013, признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №408068 в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; инвестирование; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; менеджмент финансовый; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; предоставление ссуд; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; спонсорство финансовое; страхование; управление недвижимостью; услуги банковские; финансирование».