

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, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 25.03.2010, против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №139392, поданное Открытым акционерным обществом коммерческий банк «Солидарность», г. Самара (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №93019647/50 с приоритетом от 14.05.1993 зарегистрирован 28.02.1996 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №139392 на имя Банк профессиональной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность», 117119, Москва, Ленинский пр-кт 42 в отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование и финансирование». Согласно опубликованным 25.01.2004 сведениям Госреестра наименование правообладателя и место его нахождения изменены на Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций «Солидарность» (закрытое акционерное общество) (АПБ «Солидарность» (ЗАО), 119334, Москва, Ленинский пр-кт, д. 37, корп. 1 (далее – правообладатель). Срок действия регистрации товарного знака продлен до 14.05.2013.

Согласно описанию, приведенному в заявке, в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде стилизованных букв «ССИ», и расположенные справа от него друг под другом словесные элементы «БАНК» и «Солидарность», выполненные стандартным шрифтом буквами кириллического алфавита.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 24.03.2010 выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация №139392 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 2 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 №139392 с приоритетом от 14.05.1993 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 №139392 был зарегистрирован в отношении услуг 36 класса МКТУ, однородных услугам, оказываемых лицом, подавшим возражение.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №139392 недействительной в отношении всех товаров, 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 №139392, ознакомленный в установленном порядке с возражением, на дату проведения коллегии свой отзыв по мотивам возражения не представил.

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

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (14.05.1993) правовая база для оценки охраноспособности оспариваемого товарного знака включает в себя вышеупомянутый Закон.

В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Закона не регистрируются в качестве товарных знаков обозначения, воспроизводящие известные на

территории Российской Федерации фирменные наименования (или их часть), принадлежащие другим лицам, получившим право на эти наименования ранее даты поступления заявки на товарный знак в отношении однородных товаров.

В соответствии с пунктом 1 статьи 28 Закона предоставление правовой охраны товарному знаку по основаниям статьи 7 Закона может быть признано недействительным в течение пяти лет с даты публикации сведений о регистрации в официальном бюллетене.

Сведения о комбинированном товарном знаке по свидетельству №139392 со словесным элементом «БАНК «Солидарность» опубликованы 25.03.1997 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» №3 за 1997г.

Принимая во внимание все изложенные факты, срок оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №139392 истек 25.03.2002.

Учитывая вышеизложенное, следует констатировать, что возражение от 24.03.2010 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №139392, поступившее в Палату по патентным спорам в период, когда пятилетний срок оспаривания товарного знака истек, не может быть удовлетворено.

Кроме того, следует отметить, что материалы возражения не содержат документов, свидетельствующих об известности фирменного наименования лица, подавшего возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака, что также является основанием для отказа в удовлетворении возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №139392.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 24.03.2010, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №139392.