

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 20.02.2012, поданное Закрытым акционерным обществом Коммерческий Банк «Миллениум Банк», Москва (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №395711, при этом установила следующее.

Государственная регистрация товарного знака по заявке № 2008701573 с приоритетом от 24.01.2008 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.12.2009 за №395711 в отношении услуг 35, 36 и 45 классов МКТУ. Правообладателем указанного знака является компания Миллениум Менеджмент Лимитед, Кипр (далее – правообладатель).

Оспариваемый товарный знак представляет собой словесное обозначение "MILLENNIUM GROUP", выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №395711, в котором выражено мнение о том, что правовая охрана указанному товарному знаку предоставлена с нарушением требований пунктов 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение мотивировано следующими доводами:

- лицу, подавшему возражение, 13.11.2002 Центральным Банком Российской Федерации (далее – ЦБ РФ) было выдано свидетельство о государственной регистрации кредитной организации, в Книге государственной регистрации кредитных организаций заявителю присвоен номер 342;

- на сайте ЦБ РФ с 2003 года представлена страница «Миллениум Банк» (ЗАО);

- лицо, подавшее возражение, имеет головной офис и два дополнительных офиса в Москве, филиал банка и три его дополнительных офиса в Санкт-Петербурге, офис в Нижнем Новгороде, а также более десятка банкоматов в этих городах;

- лицо, подавшее возражение, несколько лет использует коммерческое обозначение, включающее словесные элементы «МИЛЛЕНИУМ БАНК», на которое 05.07.2011 была подана заявка №2011721306 на регистрацию товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (24.01.2008);

- лицо, подавшее возражение, в качестве юридического лица внесено в ЕГРЮЛ 13.11.2002;

- услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, под своим фирменным наименованием, однородны услугам 36 класса МКТУ оспариваемой регистрации, подтверждением чего служат опубликованные данные финансовой отчетности с указанием информации о доходах по разным направлениям деятельности банка;

- оспариваемый товарный знак вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку его правообладатель никогда не был учредителем банка, не являлся управляющей компанией и не

был аффилированным лицом банка, в силу чего у потребителя на рынке банковских услуг могут возникнуть ложные ассоциации о связи между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака, что может повредить деловой репутации лица, подавшего возражение.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 395711 недействительным в отношении части услуг 36 класса МКТУ: **«агентства кредитные; агентства по взыскиванию долгов; анализ финансовый; банки сберегательные; 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 маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; операции факторные; организация денежных сборов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при страховании; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение взаимов фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей».**

К возражению приложены следующие документы:

- сведения о регистрации №395711 [1];
- копия свидетельства ЦБ РФ о государственной регистрации банка «Миллениум Банк (ЗАО) [2];
- распечатка страниц с сайта ЦБ РФ [3];
- сведения о заявке №2011721306 [4];

- копия решения №1 учредителя банка «Миллениум Банк (ЗАО) от 16.04.2002 [5];
- копия устава с изменениями [6];
- копия свидетельства о регистрации юридического лица [7];
- копия выписки из ЕГРЮЛ [8];
- копии страниц журналов «Вестник Банка России» №34 (904) и №38(908) за 2006 год [9];
- распечатки страниц сайта ЦБ РФ о бухгалтерских балансах и отчетах о прибылях и убытках банка за 2003, 2007, 2010 годы [10];
- копии лицензий банка [11];
- копия свидетельства о включении банка в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов №947 от 01.06.2006 [12];
- распечатка страниц сайта банка о партнерах [13];
- копия договора №211211/1 от 21.12.2011 с НК НПФ ВТБ Пенсионный фонд [14];
- распечатка страниц сайта Общественного фонда «Центр Национальной Славы России» об освящении и открытии коммерческого банка «Миллениум Банк» 18.02.2004 [15];
- копии страниц журналов «Банки и деловой мир» [16];
- распечатка страницы газеты «Гудок» [17];
- распечатка страницы сайта о руководстве банка [18];
- список аффилированных лиц банка на 03.12.2007 и 29.11.2010 [19].

Правообладатель, в установленном порядке ознакомленный с возражением, представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

В отзыве, в частности, отмечено следующее:

- лицо, подавшее возражение, может быть признано заинтересованным лицом только в отношении части услуг 36 класса МКТУ, а именно: банки сберегательные, обмен денег, организация денежных сборов, услуги

банковские, поскольку на дату подачи оспариваемого товарного знака обладало лицензией только на эти виды деятельности;

- при рассмотрении возражения во внимание могут быть приняты только те лицензии, представленные лицом, подавшим возражение, которые были им получены до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- лицо, подавшее возражение, на дату приоритета оспариваемого товарного знака не было широко известно, поскольку только с 2011 года банк стал открывать дополнительные офисы;

- лицо, подавшее возражение, не представило сведений относительно даты начала использования коммерческого обозначения;

- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения ни с коммерческим обозначением, ни с фирменным наименованием лица, подавшего возражение;

- доводы лица, подавшего возражение, относительно возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 36 класса МКТУ, не являются обоснованными и состоятельными, поскольку перечень данных о кредитной организации размещен в свободном доступе в Интернете, где потребитель может получить необходимую информацию, в частности о том, что лицо, подавшее возражение, не входит ни в какую банковскую группу;

- в настоящее время правообладатель проводит ряд мероприятий, направленных на подготовку к использованию оспариваемого товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ на территории Российской Федерации, в частности, подписан и сдан на регистрацию в Роспатент лицензионный договор с ООО «Миллениум Капитал», имеющим лицензию на деятельность по управлению ценными бумагами, брокерскую и дилерскую деятельность.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №395711.

К отзыву приложены материалы, включающие лицензии, выданные ООО «Милленниум Капитал», и лицензионный договор, подписанный правообладателем с ООО «Милленниум Капитал» [20].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам сочла доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (24.01.2008) оспариваемого товарного 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 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 подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с подпунктом (2.5.1) пункта 2.5 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. Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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 или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения),

права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №395711 представляет собой словесное обозначение «MILLENNIUM GROUP», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. В рассматриваемом обозначении «сильным» элементом, на который падает логическое ударение, является слово «MILLENNIUM» (тысячелетие), в отличие от неохраемого словесного элемента «GROUP», имеющего значение «группа» (см. Яндекс. Словари).

Согласно документам [2], [6] – [8] лицо, подавшее возражение, зарегистрировано 13.11.2002 в качестве юридического лица с полным фирменным наименованием Коммерческий Банк «Миллениум Банк» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) и сокращенным наименованием - «Миллениум Банк» (ЗАО).

Факт регистрации в установленном порядке фирменного наименования у лица, подавшего возражение, является основанием для возникновения исключительного права на соответствующее фирменное наименование, то есть право на средство индивидуализации лица, подавшего возражение, возникло ранее даты (24.01.2008) приоритета оспариваемого товарного знака.

Анализ фирменного наименования лица, подавшего возражение, и оспариваемого товарного знака показал их сходство, что обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «МИЛЛЕНИУМ» и «MILLENNIUM», входящих в их состав и играющих основную роль в

индивидуализации лица, подавшего возражение, и услуг, которые оказывает правообладатель под оспариваемым товарным знаком.

Основной сферой деятельности лица, подавшего возражение, согласно представленному уставу [6] являются банковские операции и сделки, в том числе: привлечение и размещение денежных средств юридических и физических лиц; открытие и ведение банковских счетов юридических и физических лиц; осуществление расчетов по поручению юридических и физических лиц; инкассирование денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов, кассовое обслуживание юридических и физических лиц; выдача банковских гарантий; покупка и продажа валюты в наличной и безналичной формах; осуществление перевода денежных средств по поручению физических лиц; поручительство, доверительное управление денежными средствами, консультационные и информационные услуги.

Представленные лицом, подавшим возражение, документы [9] – [17] подтверждают, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака оно оказывало услуги по выпуску, покупке, продаже, учету, хранению ценных бумаг, выполняющих функции платежных документов. Являясь участником системы обязательного страхования вкладов с 01.06.2006 [12], лицо, подавшее возражение, оказывало услуги по обслуживанию физических лиц в области обязательного пенсионного страхования, производило финансовые оценки, а также оказывало посреднические услуги по организации страхования рисков [14]. Вышеуказанные операции лицо, подавшее возражение, осуществляло на основании выданных ему лицензий [11] на осуществление банковских операций от 27.12.2002 и от 31.05.2006.

Таким образом, ранее даты (24.01.2008) приоритета оспариваемого товарного знака лицо, подавшее возражение, получило право на сходное фирменное наименование, под которым оказывало банковские услуги, однородные услугам 36 класса МКТУ, связанным с банковской деятельностью, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Кроме того, лицом, подавшим возражение, представлены документы [15]–[16], из которых следует, что, по крайней мере, с 2004 года, т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака, для индивидуализации принадлежащей ему кредитной организации (банка) использовалось коммерческое обозначение «МИЛЛЕНИУМ БАНК», совпадающее с его фирменным наименованием и сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком по свидетельству №395711.

В результате анализа совокупности представленных документов установлено, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием и коммерческим обозначением, сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, оказывало услуги, однородные услугам 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, что свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака в отношении части услуг 36 класса МКТУ требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о том, что оспариваемый товарный знак в отношении услуг 36 класса МКТУ способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, которое оказывает эти услуги, коллегия отмечает следующее.

Присутствие на рынке банковских услуг с 2002 года коммерческой организации, оригинальная часть фирменного наименования которой сходна до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, позволяет прийти к выводу о том, что у потребителя на дату приоритета оспариваемого товарного знака успела сформироваться устойчивая ассоциативная связь в отношении услуг 36 класса МКТУ, относящихся к банковской деятельности, с лицом, подавшим возражение, в силу чего регистрация оспариваемого товарного знака в отношении однородных услуг способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего эти услуги.

Таким образом, утверждение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемой регистрации требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным.

В отношении довода правообладателя об отсутствии заинтересованности у лица, подавшего возражение, в отношении части услуг 36 класса МКТУ, коллегия отмечает, что при установлении заинтересованности лица, подавшего возражение, она исходила из того, что указанное лицо оказывает банковские услуги, однородные услугам, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и использует при этом сходное обозначение, в силу чего оно имеет законный интерес в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству №395711.

Коллегия также установила, что документы [20], представленные правообладателем, лишь свидетельствуют о его намерении зарегистрировать лицензионный договор с ООО «Миллениум Капитал» и не могут опровергнуть доводов, изложенных в возражении.

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

удовлетворить возражение от 20.02.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №395711 недействительным в отношении следующих услуг 36 класса МКТУ: «агентства кредитные; агентства по взыскиванию долгов; анализ финансовый; банки сберегательные; 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; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; операции факторные; организация денежных сборов; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство;

посредничество биржевое; посредничество при страховании; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение взаимов фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей».