

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 13.06.2017, поданное ООО Банк «Аверс», г. Казань (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2015743549 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

БАНК  АВЕРС

Комбинированное обозначение по заявке №2015743549, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.12.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 06.04.2017 о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ, а в отношении другой части услуг 35 и всех заявленных услуг 36 классов МКТУ принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента), основанное на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что в отношении данных товаров заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее заявленными и зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- с товарным знаком «Аверс» по заявке №2015719121 (04.08.2017 принято решение о регистрации и присвоен номер свидетельства №625820), с приоритетом от 23.06.2015 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ [1];

- с товарным знаком «АВЕРС» по свидетельству №178136, с приоритетом от 24.09.1997 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ [2];

- с товарным знаком «аверс» по свидетельству №267516, с приоритетом от 04.01.2003 в отношении однородных услуг 35 и 36 классов МКТУ [3].

Кроме того, словесный элемент «Банк» является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает различительной способностью и представляет собой видовое наименование организации.

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

- в противопоставляемом обозначении «Ломбард Аверс» по заявке №2015719121 [1] есть слово «Ломбард», которое меняет смысловое значение обозначения и делает его несходным с заявленным обозначением. Кроме того, кредитная организация в лице заявителя 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 товарным знаком по заявке №2015719121, поскольку имеет различные графические элементы, несходные фоновые цвета, цвета букв и шрифты;

- противопоставленный товарный знак «АВЕРС» по свидетельству №178136 [2] относится к Художественной студии и используется в иных сферах деятельности;

- противопоставленный товарный знак «ГРУППА КОМПАНИЙ «аверс»» по свидетельству №267516 [3] не является сходным до степени смешения с заявленным обозначением, так как, основная деятельность данного знака направлена на вопросы связанные со строительством и оказанием прочих услуг в сфере деятельности, не связанной с оказанием финансовых (банковских) услуг. Изобразительные элементы сравниваемых знаков имеют разные цветовые и стилистические решения;

- ООО Банк «Аверс» известен под данным фирменным наименованием с 25.09.1990, то есть задолго до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака «БАНК АВЕРС» и задолго до даты подачи противопоставленных знаков;

- на момент приоритета заявленного обозначения, Банк «Аверс» имел помимо головного офиса девять дополнительных офисов банка. Кроме того, сеть продаж включала в себя три операционные кассы вне кассового узла и два операционных офиса (Республика Татарстан, Самарская область). У банка имеется 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. Услуги банка активно продвигались с использованием официального сайта в сети Интернет www.aversbank.ru;

- по состоянию на май 2017 года Банк «Аверс» занимает 57 место в финансовом рейтинге среди 582 банков России; 53 место на декабрь 2016 года среди 614 банков; 91 место на декабрь 2015 года среди 722 банка; 106 место на декабрь 2014 года среди 801 банка; 117 место на декабрь 2014 года среди 909 банков. На сайте banki.ru имеются отзывы о работе банка с 2010 года, в которых клиенты Банка называют его именно «Банк Аверс».

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации товарного знака в отношении выше услуг 36 класса МКТУ.

С возражением были представлены следующие материалы:

1. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года от 24.09.2002 на 1 л.;
2. Лицензии на осуществление банковских операций N415 от 09.06.2014 на 2 л.;
3. Дизайн-проекты на размещение средств наружной рекламы: Казань, Вишневского д.6, дата регистрации 17.03.2014; Казань, Восстания д.42, дата регистрации 08.04.2014 на 4л;
4. Разрешение на установку рекламной конструкции в городе Казани от 28.01.2010г. на 4л;
5. Оригиналы публикаций из СМИ с 2012 года на 12 л.;
6. Выписка из реестра товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров на 1 л.;

7. Выписка из реестра заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания заявка №2015719121 на 2 л.;

8. Скриншоты с сайта СМИ Banki.ru с информацией об отзывах и экономических показателях Банка на 10 л.;

9. Скриншоты запросов поисковых систем.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (29.12.2015) поступления заявки №2015743549 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, 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, 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.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;
- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;
- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

В соответствии с пунктом 35 Правил, указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

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

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

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 настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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).

Заявленное обозначение  является комбинированным, состоящим из словесных элементов «БАНК АВЕРС», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита и изобразительного элемента, выполненного в виде окружности внутри которой расположен стилизованный графический элемент. Изобразительный элемент расположен между словесными элементами. Обозначение выполнено в зеленом и белом цветовом сочетании. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ.

При проведении анализа заявленного обозначения коллегией было установлено, что основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируется потребителем, является словесный элемент «АВЕРС». Данный факт обусловлен тем, что этот словесный элемент занимает доминирующее положение по сравнению с изобразительным элементом, а словесный элемент «БАНК» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку представляет собой видовое наименование предприятия.

Вывод о неохраноспособности элемента «БАНК» заявителем не оспаривается.



Противопоставленный знак [1] является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде прямоугольника, на фоне которого расположены изобразительный элемент в виде стилизованной монеты и словесные элементы: «АВЕРС», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, «ЛОМБАРД», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. При этом словесный элемент «АВЕРС» выполнен более крупным шрифтом по сравнению со словесным элементом «ЛОМБАРД». Знак выполнен в золотом, молочном, зеленом цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ с указанием слова «ЛОМБАРД» в качестве неохраняемого элемента.

Противопоставленный знак [2] является словесным «АВЕРС», выполненным стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.



Противопоставленный знак [3] является комбинированным и состоит из стилизованного графического элемента и словесных элементов «ГРУППА КОМПАНИЙ», выполненных стандартным шрифтом буквами русского алфавита, словесного элемента «аверс», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита. При этом словесный элемент «аверс» выполнен более крупным шрифтом по сравнению со словесными элементами «ГРУППА КОМПАНИЙ». Знак выполнен в синем, черном

цветовом сочетании. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ с указанием словесных элементов «ГРУППА КОМПАНИЙ» в качестве неохраняемых.

Поскольку заявитель не оспаривает решение Роспатента в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, коллегия не проводила анализ сходства до степени смешения и анализ однородности услуг заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [2].

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1, 3] показал, что они содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «АВЕРС»/«аверс» («аверс» - лицевая сторона монеты, см. Интернет, Толковые словари).

Что касается различных изобразительных элементов, содержащихся в заявленном обозначении, а также в противопоставленных товарных знаках [1, 3], то данные элементы не оказывают существенного влияния на вывод о сходстве знаков, так как графический признак носит вспомогательный характер, поскольку сходство знаков в целом признается за счет фонетического и семантического тождества словесных элементов.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

При определении однородности коллегия учитывала следующее.

Согласно положениям статьи 3 главы 1 Федерального Закона РФ от 23 июня 1999 г. N 117-ФЗ «О защите конкуренции на рынке финансовых услуг» (в ред. от 02.02.2006) финансовая услуга – деятельность, связанная с привлечением и использованием денежных средств юридических и физических лиц. В целях настоящего Федерального закона в качестве финансовых услуг рассматриваются осуществление банковских операций и сделок, предоставление страховых услуг и услуг на рынке ценных бумаг, заключение договоров финансовой аренды (лизинга) и договоров по доверительному управлению денежными средствами или ценными бумагами, а также иные услуги финансового характера (см. Систему ГАРАНТ на сайте: <http://base.garant.ru/>).

Таким образом, анализ услуг, представленных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Услуги 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; 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 взаимов фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая» заявленного обозначения являются однородными: услугам 36 класса МКТУ «предоставление ссуд под залог»

противопоставленного товарного знака [1] и услугам 36 класса МКТУ «анализ финансовый, информация финансовая, клиринг, консультации по вопросам финансов, котировки биржевые, менеджмент финансовый, оценка антиквариата, оценка марок, оценка недвижимого имущества, оценки финансовые (банковские операции, недвижимое имущество), посредничество биржевое, управление недвижимостью, экспертиза налоговая» противопоставленного товарного знака [3].

Вывод об однородности основан на том, что часть указанных услуг относится к финансовым услугам, в том числе к банковским услугам, услугам по страхованию, оценочным услугам, услугам бирж, а другая часть анализируемых выше услуг относится к операциям с недвижимостью, то есть указанные выше услуги, тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1, 3] в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод о том, что заявитель ведет активную хозяйственную деятельность и стал известен потребителям, благодаря средствам массовой информации, является неубедительным, поскольку оказание услуг, маркированных заявленным обозначением, не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.06.2017, оставить в силе решение Роспатента от 06.04.2017.