

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 Коммерческим банком «Миллениум Банк» (ЗАО), Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «MILLENNIUM» по свидетельству №363576, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака «MILLENNIUM» по заявке №2008711685 с приоритетом от 16.04.2008 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.10.2008 за №363576 на имя Сергейкина Анатолия Яковлевича, Москва, в отношении товаров 09, 12 и услуг 36, 39 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Товарный знак по свидетельству №363576 представляет собой словесное обозначение «MILLENNIUM», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита с первой заглавной буквой.

В возражении от 20.02.2012, поступившем в Палату по патентным спорам, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №363576 в отношении услуг 36 класса МКТУ произведена с нарушением требований пунктов 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 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 (16.04.2008);

- лицо, подавшее возражение, внесено в ЕГРЮЛ 13.11.2002 за ОГРН 1027744004617;

- 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 входил в состав руководства банка и не был аффилированным лицом банка.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 363576 недействительным в отношении услуг 36 класса МКТУ.

К возражению приложены копии следующих документов:

- сведения о регистрации №363576 [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 №21211/1 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 был ознакомлен с возражением, отзыва не представил и участия в заседании коллегии по рассмотрению возражения не принял.

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

С учетом даты приоритета (16.04.2008) оспариваемого знака правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 363576 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 пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

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 №363576 представляет собой словесное обозначение «MILLENNIUM», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Согласно уставу [6], представленному лицом, подавшим возражение, словесный элемент «MILLENNIUM», являющийся основным индивидуализирующим элементом оспариваемого товарного знака, сходен с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение «Миллениум Банк» и фонетически тождественен части фирменного наименования на английском языке «Millenium Bank».

Государственная регистрация юридического лица с вышеуказанным фирменным наименованием была произведена 13.11.2002, что подтверждено свидетельством о государственной регистрации юридического лица [7] и выпиской из ЕГРЮЛ [8].

Указанный факт регистрации в установленном порядке фирменного наименования у лица, подавшего возражение, является основанием для возникновения исключительного права на соответствующее фирменное наименование ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (16.04.2008).

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].

Следует также отметить, что лицом, подавшим возражение, 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 №363576 [15] – [16].

Таким образом, в результате анализа совокупности представленных документов установлено, что лицо, подавшее возражение, под своим фирменным наименованием и коммерческим обозначением, сходными с оспариваемым товарным знаком, оказывало услуги, однородные услугам 36 класса МКТУ оспариваемой регистрации, что свидетельствует о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №363576 отношению услуг 36 класса МКТУ требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Что касается 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, то коллегия отмечает следующее.

Присутствие на рынке банковских услуг с 2002 года коммерческой организации часть фирменного наименования которой «Миллениум», фонетически совпадает 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, между обозначением «MILLENNIUM» и лицом, подавшим возражение.

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

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 № 363576 недействительным в отношении услуг 36 класса МКТУ.