

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 от 05.03.2012, поданное ЗАО АКБ «СЛАВИЯ», Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 323580, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака со словесным элементом «СЛАВИЯ» с приоритетом от 11.03.2005 по заявке № 2005705173/50 произведена 02.04.2007 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за №323580 на имя А.В. Сорокина, Россия (далее – правообладатель), в отношении товаров 01, 03, 04, 06, 08, 11, 16, 18, 20-22, 27, 28 и услуг 36-42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В Палату по патентным спорам 06.03.2012 поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 323580, мотивированное несоответствием знака требованиям пунктов 1 и 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон), в отношении всех услуг 36 класса МКТУ.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак «СЛАВИЯ» является тождественным фирменному наименованию лица, подавшего возражение (ЗАО АКБ «СЛАВИЯ»);
- право на фирменное наименование у ЗАО АКБ «СЛАВИЯ» возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- ЗАО АКБ «СЛАВИЯ» под своим фирменным наименованием предоставляет третьим лицам услуги 36 класса МКТУ, которые являются однородными услугам, входящим в объем правовой охраны товарного знака «СЛАВИЯ» по свидетельству №323580;

- оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «СЛАВИЯ» по свидетельству №157000, ранее принадлежащим лицу, подавшему возражение.

В подтверждение изложенных доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы:

- копия свидетельства о регистрации юридического лица №030.421 от 17.02.1994 на 1 л. [1];

- копия свидетельства о внесении записи в ЕГРЮЛ на 1 л. [2];

- копия лицензии на осуществление банковских операций №2664 от 16.01.2003 на 2 л. [3];

- копия свидетельства о включении банка в реестр банков – участников системы обязательного страхования вкладов на 1 л. [4];

- копия свидетельства на знак обслуживания №157000 на 3 л. [5].

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 323580 недействительным в отношении всех услуг 36 класса МКТУ.

Правообладателем до даты заседания коллегии Палаты по патентным спорам был представлен отзыв на возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- пункт 3 статьи 7 Закона содержит запрет на регистрацию товарных знаков, являющихся тождественными ранее зарегистрированному фирменному наименованию только в отношении однородных товаров. Следовательно, допускается государственная регистрация товарных знаков, тождественных фирменному наименованию, в отношении однородной группы услуг;

- лицо, подавшее возражение, не представило доказательств того, что зарегистрированное за ним фирменное наименование используется правообладателем оспариваемого товарного знака;

- ЗАО АКБ «СЛАВИЯ» не представлено материалов, иллюстрирующих то, в каком виде и как оно использовало свое фирменное наименование, не представлено данных о

масштабах деятельности, не поступило документов о наличии общего рынка у данного банка и Сорокина А.В.;

- экспертиза заявленного обозначения не проводится по основанию его несоответствия требованиям пункта 3 статьи 7 Закона;

- срок действия товарного знака по свидетельству №157000 истек 25.12.2006, в связи с чем он не может быть противопоставлен оспариваемому товарному знаку.

С учетом вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и сохранить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №323580.

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам от представителя правообладателя поступило ходатайство о переносе заседания на более поздний срок в связи с необходимостью привлечения к участию в заседании патентного поверенного, который был представителем правообладателя на стадии экспертизы. В удовлетворении данного ходатайства было отказано по следующим причинам. Согласно данным почтовой службы России правообладатель получил уведомление о поступлении возражения 27.03.2012, то есть за месяц до даты заседания (27.04.2012), в связи с чем имелось достаточно времени для подготовки, в том числе для поиска представителя. Кроме того, от правообладателя поступил отзыв, в котором уже изложена позиция относительно охраноспособности оспариваемого товарного знака, которая была учтена коллегией при рассмотрении возражения.

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

С учетом даты приоритета (11.03.2005) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 323580 включает в себя вышеупомянутый Закон 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени их смешения, в частности, с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение признается сходным до

степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б) и (в) пункта 14.4.2.2 Правил. Признаки, перечисленные в пунктах (а)-(в) могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

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. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с требованиями пункта 3 статьи 7 Закона и пункта 2.10 Правил не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которое в Российской Федерации возникло у иного лица ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из словесного элемента «СЛАВИЯ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также из помещенного справа от него изобразительного элемента в виде комбинации из трех квадратов розового, желтого, синего цветов. Правовая охрана предоставлена в красно-розовом, желтом, синем, белом цветовом сочетании в отношении товаров 01, 03, 04, 06, 08, 11, 16, 18, 20-22, 27, 28 и услуг 36-42, 45 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «СЛАВИЯБАНК» по свидетельству №157000 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского

алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ. Дата истечения срока действия регистрации товарного знака – 25.12.2006.

В связи с тем, что срок действия правовой охраны противопоставленного товарного знака истек (25.12.2006), у коллегии Палаты по патентным спорам нет оснований для учета данного товарного знака в рамках проверки охраноспособности оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 1 статьи 7 Закона. Таким образом, коллегия Палаты по патентным спорам не имеет оснований для признания предоставления оспариваемому товарному знаку недействительным в связи с нарушением указанной выше нормы законодательства.

Оценивая соответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, коллегия Палаты по патентным спорам учитывала следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

Кроме того, коллегия Палаты по патентным спорам учла устные пояснения лица, подавшего возражение, о том, что признание предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №323580 недействительным оспаривается только в отношении услуг «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции» 36 класса МКТУ.

Сравнительный анализ сопоставляемых средств индивидуализации показал, что оспариваемый товарный знак «СЛАВИЯ» тождественен отличительной части фирменного наименования ЗАО АКБ «СЛАВИЯ».

Из представленных документов [1-2] следует, что лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано в качестве юридического лица 17.02.1994г. Московской регистрационной палатой. Факт регистрации данной коммерческой организации является основанием возникновения исключительного права на фирменное наименование. Отсюда следует, что ЗАО АКБ «СЛАВИЯ» получило право на фирменное наименование ранее даты приоритета (11.03.2005) оспариваемого товарного знака.

Что касается сферы деятельности лица, подавшее возражение, то ЗАО АКБ «СЛАВИЯ» предоставляет весь комплекс банковских услуг, в том числе, по привлечению

денежных средств физических и юридических лиц во вклады, по размещению привлеченных во вклады денежных средств физических и юридических лиц от своего имени и за свой счет, по открытию и ведению банковских счетов физических и юридических лиц, осуществлению расчетов по поручению физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским счетам, инкассации денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовому обслуживанию физических и юридических лиц, купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной форме и др. [3]. Указанные виды деятельности являются однородными услугами «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции» 36 класса МКТУ, которые содержатся в перечне оспариваемого товарного знака.

В связи с изложенным, коллегия Палаты по патентным спорам считает доводы возражения относительно несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона убедительными в отношении услуг «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции» 36 класса МКТУ.

Коллегия Палаты по патентным спорам отмечает, что требованиями пункта 3 статьи 7 Закона предусмотрено сравнение оспариваемого товарного знака как с целым фирменным наименованием, включающим организационно-правовую форму, так и с его частью. Таким образом, соответствующий довод правообладателя нельзя признать убедительным.

Мнение правообладателя о том, что пункт 3 статьи 7 Закона содержит запрет на регистрацию товарных знаков, являющихся тождественными охраняемому фирменному наименованию, только в отношении однородных товаров (норма не касается однородной группы услуг), не основано на нормах законодательства. Так, согласно статье 1 Закона и пункту 2.1 Правил товарный знак и знак обслуживания (далее - товарный знак) - обозначения, служащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг (далее - товары) юридических или физических лиц. Таким образом, в Законе и Правилах, термин «товары» означает как сами товары, так и выполняемые работы, оказываемые услуги.

Правообладатель указывает на отсутствие в материалах возражения доказательств нарушения А.В. Сорокиным прав на фирменное наименование ЗАО АКБ «СЛАВИЯ», а также документов, свидетельствующих об общем рынке оказания услуг правообладателем и лицом, подавшим возражение. Однако, данные вопросы не имеют отношения к

рассмотрению вопроса о соответствии/несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, в рамках которого оценивается его тождество с фирменным наименованием иного лица, право на которое возникло ранее даты приоритета и которое используется в отношении товаров/услуг, однородных содержащихся в перечне оспариваемого товарного знака товарам и услугам.

Помимо прочего, в Законе не содержится требований об «известности» фирменного наименования, поэтому довод правообладателя о необходимости предоставлении сведений о масштабах деятельности ЗАО АКБ «СЛАВИЯ» является необоснованным.

Тот факт, что экспертиза заявленного обозначения не проводится по основанию предусмотренному пунктом 3 статьи 7 Закона, не исключает возможности подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по данному пункту Закона.

В Палату по патентным спорам 03.05.201 от правообладателя поступило особое мнение, часть доводов которого повторяют доводы отзыва и были проанализированы выше. Кроме того, правообладателем было отмечено следующее:

- вопросы, связанные с использованием фирменного наименования, не относятся к компетенции Палаты по патентным спорам и должны быть проанализированы Арбитражным судом;

- отдельные вопросы, указанные в отзыве на возражение, вообще не поднимались и не исследовались коллегией;

- Сорокин А.В. никогда не осуществлял, не осуществляет и не собирается осуществлять банковские операции, подлежащие обязательному лицензированию, а также не заключает сделки, осуществление которых регламентировано ФЗ «О банках и банковской деятельности». Однако, правообладатель вправе осуществлять финансовые услуги, которые не подлежат обязательному лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- в протоколе заседания коллегии Палаты по патентным спорам не были отражены доводы, изложенные представителем правообладателя;

- после оглашения резолютивной части, представителю правообладателя не был предоставлен протокол, а также не предложена его копия.

Довод правообладателя о том, что исследование использования фирменного наименования не относится к компетенции Палаты по патентным спорам, не соответствует

законодательным нормам. Согласно пункту 2.3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 №5/29 г. Москва «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» при рассмотрении возражений против предоставления правовой охраны товарному знаку определяются основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действующего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем, подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Так, пунктами 1 и 2 статьи 1513 Кодекса предусмотрено оспаривание предоставления правовой охраны товарному знаку как несоответствующему требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (пункта 3 статьи 7 Закона) в Палате по патентным спорам, при этом, исследование сферы использования фирменного наименования является одним из условий, необходимых для установления столкновения прав на сравниваемые средства индивидуализации.

В отношении мнения правообладателя о том, что коллегией на заседании не были исследованы отдельные вопросы, изложенные в отзыве, необходимо отметить следующее. На заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 27.03.2012, были заслушаны доводы представителя правообладателя. Кроме того, коллегией был проанализирован отзыв правообладателя, который поступил до даты заседания. Представителю правообладателя завались вопросы, и были исследованы те положения, которые необходимы для установления факта несоответствия произведенной регистрации требованиям законодательства.

В отношении довода представителя правообладателя о том, что в протоколе заседания коллегии Палаты по патентным спорам не нашли отражения доводы, изложенные им на заседании, необходимо отметить, что данные доводы были изложены в отзыве, который содержится в материалах дела. При этом, согласно пункту 4.7 Правил ППС в протоколе отражаются основные доводы лиц, участвующих в рассмотрении возражения, отсутствующие в первоначально представленных материалах.

Реальное использование оспариваемого товарного знака, как было указано выше, не является предметом рассмотрения настоящего возражения. Анализу подвергаются товары и услуги, содержащиеся в перечне оспариваемой регистрации.

Что касается довода о непредоставлении представителю правообладателя копии протокола, то соответствующего ходатайства в коллегия Палаты по патентным спорам от него не поступало.

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

удовлетворить возражение от 05.03.2012, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №323580 недействительным в отношении услуг 36 класса МКТУ - «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции».