


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 17.04.2012, поданное Открытым акционерным обществом «Альфа-Банк», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 434866, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2010718121 с приоритетом от 25.05.2010 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 11.04.2011 за № 434866 в отношении услуг 36 класса МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «АктивДеньги», г. Ульяновск (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было зарегистрировано комбинированное обозначение  , выполненное в красно-белом цветовом сочетании и состоящее из изображения четырехугольника с тремя скругленными углами, в центре которого помещена выполненная крупным жирным шрифтом заглавная буква «А», и расположенной под ним горизонтально ориентированной прямоугольной полосы, в которую более мелким шрифтом вписан словесный элемент «АктивДеньги».

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 17.04.2012 выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- 1) лицо, подавшее возражение, является владельцем серии товарных знаков по свидетельствам №№ 227943, 227942, 355632, 355631 и 371852, содержащих изображение выполненной жирным шрифтом заглавной буквы «А» и помещенной под ней горизонтально ориентированной прямоугольной полосы () , зарегистрированных в отношении услуг 36 класса МКТУ и имеющих более ранний приоритет;
- 2) оспариваемый товарный знак сходен с товарными знаками по свидетельствам №№ 227943, 227942, 355632, 355631 и 371852 до степени смешения в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;
- 3) оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки являются сходными, так как они ассоциируются друг с другом в целом в силу того, что производят одинаковое общее зрительное впечатление, поскольку входящие в их состав и акцентирующие на себе внимание изображения выполненной жирным шрифтом заглавной буквы «А» и помещенной под ней горизонтально ориентированной прямоугольной полосы () имеют одинаковую внешнюю форму, симметрию и цветовое сочетание;
- 4) оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, так как его изобразительный элемент сходен с эмблемой и изобразительным элементом товарных знаков лица, подавшего возражение, широко известного крупнейшего российского коммерческого банка, основанного задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака – в 1990 году;
- 5) изобразительное обозначение  использовалось лицом, подавшим возражение, задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака в качестве средства индивидуализации самой компании (эмблемы

в логотипе банка) и оказываемых ею услуг в соответствующей сфере экономики;


- б) широкая известность лица, подавшего возражение, обусловлена длительностью и интенсивностью соответствующей деятельности данного банка в России и за рубежом, информацией в СМИ и Интернете и подтверждена высокими рейтингами, присвоенными ему ведущими международными рейтинговыми агентствами.


На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным полностью.

Лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

- сведения об оспариваемом товарном знаке и противопоставленных товарных знаках лица, подавшего возражение [1];
- сведения из Интернета о лице, подавшем возражение, и его деятельности [2];
- сведения о товарных знаках лица, подавшего возражение, зарегистрированных в разных странах мира [3];
- распечатки страниц из Интернет-сайтов правообладателя и лица, подавшего возражение, с их логотипами [4];
- сведения о деятельности лица, подавшего возражение, связанной, в частности, с лизингом, недвижимостью и страхованием [5].

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам, состоявшемся 19.06.2012, был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- 1) оспариваемый товарный знак и противопоставленные товарные знаки не являются сходными, поскольку основным элементом противопоставленных товарных знаков выступает изображение выполненной жирным шрифтом заглавной буквы «А» и помещенной под ней горизонтально ориентированной прямоугольной полосы (), а

в оспариваемом товарном знаке изображение выполненной жирным шрифтом заглавной буквы «А» помещено в четырехугольник, под которым также расположена горизонтально ориентированная прямоугольная полоса, но в нее вписан словесный элемент «АктивДеньги» ();

- 2) цветовое различие сравниваемых знаков заключается в том, что изображения заглавной буквы «А» в противопоставленных товарных знаках выполнены в красном цвете, а изображение заглавной буквы «А» в оспариваемом товарном знаке – в белом цвете на фоне красного;
- 3) не все индивидуализируемые сравниваемыми знаками услуги являются однородными, так как лицо, подавшее возражение, предоставляет комплекс финансовых (банковских) услуг, а правообладатель – только одну из финансовых услуг, а именно, микрофинансирование (займы населению), которые требуют лицензирования в разных государственных органах;
- 4) оспариваемый товарный знак не представляет собой и не содержит в себе элементов, являющихся ложными либо способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

На основании изложенного правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и сохранить действие регистрации товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (25.05.2010) 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 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков

обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо 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 абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.


Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.


Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

Возражение от 17.04.2012 мотивировано, в частности, несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, а именно, тем, что указанный товарный знак сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ с товарными знаками по свидетельствам №№ 227943, 227942, 355632, 355631 и 371852, принадлежащими лицу, подавшему возражение, и имеющими более ранний приоритет.


Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное обозначение , центральное положение и большую часть пространства в котором занимает, акцентируя на себе внимание, изображение выполненной крупным жирным шрифтом заглавной буквы «А» белого цвета на фоне четырехугольника красного цвета. Под указанным изображением помещена горизонтально ориентированная прямоугольная полоса красного цвета. Вписанный в нее буквами белого цвета словесный элемент «АктивДеньги» выполнен более мелким шрифтом.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку с приоритетом от 25.05.2010 была предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 227943 (с приоритетом от 18.06.2002), 227942 (с приоритетом от 18.06.2002), 355632 (с приоритетом от 01.06.2007), 355631 (с приоритетом от 01.06.2007) и 371852 (с приоритетом от 12.09.2007), принадлежащие лицу, подавшему возражение, представляют собой изобразительные и комбинированные обозначения с изображением выполненной жирным шрифтом заглавной буквы «А» и помещенной под ней горизонтально ориентированной прямоугольной полосы (), объединяющим данные знаки в одну серию.

Указанное изобразительное обозначение в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№ 227943, 355632 и 355631 выполнено в красном цвете, в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 227942 – в черном цвете, а в противопоставленном товарном знаке по свидетельству № 371852 – в белом цвете на фоне куба красного цвета.

Данные товарные знаки зарегистрированы в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и серии противопоставленных товарных знаков по свидетельствам №№ 227943, 227942, 355632, 355631 и 371852 показал, что они содержат изображения выполненной жирным шрифтом заглавной буквы «А» и помещенной под ней горизонтально ориентированной прямоугольной полосы ().

Высокая степень сходства внешней формы этих элементов и их симметрия, а также одинаковая цветовая гамма знаков (сочетание красного и белого цветов) обуславливают то, что сравниваемые знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными.

У сравниваемых знаков обнаруживаются и некоторые отличия (отличия в шрифтовом и цветовом исполнении заглавной буквы «А» – в белом цвете на фоне красного либо в красном цвете на фоне белого, наличие или отсутствие иных изобразительных элементов – четырехугольника или куба, служащих фоном для

изображения заглавной буквы «А», и иных словесных элементов – «АктивДеньги», «Альфа-Банк», «Alfa-Bank» или «Альфа-Лизинг»), однако они имеют второстепенное значение при сравнении этих знаков в целом.

Коллегия Палаты по патентным спорам при сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеет визуальный критерий сходства обозначений, на основе которого было установлено визуальное сходство сравниваемых знаков в силу наличия в них сходного изобразительного элемента **А**. При этом для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Услуги 36 класса МКТУ, представляющие собой услуги в области финансов, страхования и недвижимости, в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 36 класса МКТУ, представляющие собой услуги в области финансов, страхования и недвижимости, в том числе консультации по вопросам страхования и лизинга, предоставление кредитов под залог недвижимого имущества и аренда недвижимости, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, совпадают, соотносятся как род-вид либо относятся к одним и тем же родовым группам, то есть являются однородными.

Следует отметить, что чем сильнее сходство у сравниваемых знаков, тем выше опасность смешения услуг, индивидуализируемых ими, и, следовательно, шире диапазон услуг, которые могут рассматриваться как однородные.


Коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу о существовании принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных услуг, индивидуализируемых сравниваемыми знаками, одному лицу, оказывающему такие услуги.

Указанное позволяет сделать вывод о сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков до степени смешения в отношении вышеуказанных услуг 36 класса МКТУ.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 36 класса МКТУ.

Возражение от 17.04.2012 мотивировано также несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, а именно, тем, что данный товарный знак способен ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги, ввиду его сходства до степени смешения в отношении однородных услуг с вышеуказанными товарными знаками лица, подавшего возражение, и его эмблемой в логотипе банка, получившими известность на территории Российской Федерации задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Согласно материалам [2] лицо, подавшее возражение, является широко известным крупнейшим российским коммерческим банком, который был основан в 1990 году и осуществляет все основные виды банковских операций, инвестиционный банковский бизнес, торговое финансирование и управление активами. В регионах России и за рубежом было открыто 444 отделений и филиалов банка, в том числе дочерние банки в Нидерландах, США, Великобритании и на Кипре. Лицо, подавшее возражение, – один из самых активных российских банков на мировых рынках капитала. Ведущие международные рейтинговые агентства присваивают ему высокие рейтинги среди российских частных банков. Им осуществляется также спонсорская и благотворительная деятельность в сферах искусства, образования и в социальной сфере. Данный банк был признан в 2010 и 2011 гг. одним из самых упоминаемых в средствах массовой информации российских банков.

Информация в Интернете о лице, подавшем возражение, и его услугах сопровождается указанием его эмблемы в логотипе банка – изображения выполненной жирным шрифтом заглавной буквы «А» и помещенной под ней горизонтально ориентированной прямоугольной полосы ().

Следует отметить, что в 1990 – 2005 гг. изображение заглавной буквы «А» в логотипе банка было выполнено в белом цвете, а с 2005 года и по настоящее время – в красном.

Лицо, подавшее возражение, является владельцем ряда зарегистрированных в разных странах мира товарных знаков, в которых воспроизводится логотип банка [3].

Вышеприведенные сведения о длительности и интенсивности деятельности Альфа-банка в России и за рубежом, наличие доступной информации в СМИ и Интернете и высокие рейтинги, присвоенные ему ведущими международными рейтинговыми агентствами, свидетельствуют об известности этого банка под указанным логотипом в соответствующей области и об осведомленности потребителей относительно оказываемых им услуг, индивидуализируемых принадлежащими ему товарными знаками.

Как было отмечено самим правообладателем, лицо, подавшее возражение, предоставляет комплекс финансовых (банковских) услуг, а правообладатель – одну из финансовых услуг, а именно, микрофинансирование (займы населению), то есть ими осуществляется деятельность в одном и том же сегменте экономики (финансирование).

При этом в распечатках страниц из Интернет-сайтов правообладателя и лица, подавшего возражение, с их логотипами [4] обнаруживается идентичный характер использования ими своих логотипов и одинаковая красно-белая цветовая гамма в оформлении информации о предлагаемых услугах по финансированию.

Кроме того, материалы [5] содержат также сведения о деятельности лица, подавшего возражение, связанной, в частности, с лизингом, недвижимостью и страхованием.

Таким образом, анализ сферы деятельности, осуществлявшейся лицом, подавшим возражение, под соответствующей эмблемой и с использованием принадлежащих ему товарных знаков до даты приоритета оспариваемого товарного знака, показал, что оспариваемый товарный знак способен породить в сознании потребителя ассоциации с лицом, подавшим возражение, и его услугами.

Поскольку оспариваемый товарный знак может породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление о производителе услуг, индивидуализируемых этим знаком, коллегия Палаты по патентным спорам

пришла к выводу о наличии у него способности ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего услуги.

Указанное обуславливает вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 36 класса МКТУ.

Следует отметить, что в соответствии со статьей 10-bis Конвенции по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) подлежат запрету все действия, способные каким бы то ни было способом вызвать смешение в отношении предприятия, продуктов или промышленной или торговой деятельности конкурента.

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

удовлетворить возражение от 17.04.2012 и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 434866 недействительным полностью.