

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ **возражения** ☐ **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 30.12.2021, поданное компанией Ларкпарк Сервисиз Инк. Трайдеント Траст Компани (Би.Ви.Ай.), Британские Виргинские острова (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020709754, при этом установлено следующее.

Обозначение « **AI BANK**» по заявке №2020709754 подано 27.02.2020 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2020709754 было принято 04.10.2021.

Основанием для принятия этого решения явилось заключение по результатам экспертизы, в котором было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное мотивировано тем, что заявленное обозначение содержит неохраняемые элементы:

«AI» (AI от англ. Artificial Intelligence Искусственный интеллект (см. Новейший англо-русский толковый словарь по современной электронной технике, И. Л. Мостицкий, Москва, изд. «ЛУЧШИЕ КНИГИ», 2000, стр. 34), «BANK» (BANK - англ. - банк, место хранения, банковские услуги, см. Англо-русский словарь, В. К. Мюллер, Москва, изд. «Русский язык», 1977, стр. 63. БАНК - место, центр, где сосредоточены какие-нибудь предметы, объекты, сведения (см. Толковый словарь русского языка, С. И. Ожегов и Н. Ю. Шведова, Москва, изд. «Азбуковник», 1999, стр. 35), которые не обладают различительной способностью, поскольку указывают на свойства и назначение заявленных товаров и услуг.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с общеизвестным товарным знаком «iBank» по свидетельству № 182 (признанным общеизвестным 01.03.2014) в отношении товаров 09 класса МКТУ и товарным знаком «IBANK» под № 231524 (с приоритетом от 18.08.2000) на имя Акционерного общества «БИФИТ», 105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 46, пом. XIII, в отношении товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 и услугам 35, 36 классов МКТУ;

- с общеизвестными товарными знаками «А» по свидетельству № 151 и «А Альфа-Банк» по свидетельству №152 (признанными общеизвестными 31.12.2009) в отношении услуг 36 классов МКТУ и товарными знаками с буквой «А» зарегистрированными под № 767129 (с приоритетом от 14.10.2019), №№ 664704, 665204 (с приоритетом от 30.03.2017), № 596479 (с приоритетом от 19.09.2014), №№ 355632, 355631 (с приоритетом от 01.06.2007 (дата истечения срока действия 01.06.2027), №№ 227943, 227942 (с приоритетом от 18.06.2002 (дата истечения срока действия 18.06.2022), «Альфа-Банк» зарегистрированными под №767128 (с приоритетом от 14.10.2019), «Alfa Bank» (с приоритетом от 14.10.2019 образующими серию знаков на имя Акционерного общества «АЛЬФА-БАНК», 107078, Москва, ул. Каланчевская, 27, для товаров 09 и услуг 35, 36 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам 09 и услугам 35, 36 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками установлено на основании фонетического сходства, обусловленного наличием близких и совпадающих звуков, и тождественного элемента «BANK», который определяет их смысловое значение, что позволяет сделать вывод о том, что в сознании потребителя обозначения вызывают сходные ассоциации в силу подобия заложенных понятий и идей.

Также отмечено, что правовая охрана общеизвестных товарных знаков распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров (услуг) будет ассоциироваться у потребителя с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак, что может ущемить законные интересы такого обладателя.

Статус общеизвестных товарных знаков «iBank» (свидетельство № 182), «А» (свидетельство № 151) и «А Альфа-Банк» (свидетельство №152) означает, что данные обозначения в результате интенсивного использования стали широко известными в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров 09 класса МКТУ, относящихся к компьютерному обеспечению в сфере банковских услуг задолго до даты подачи заявки № 2020709754 на регистрацию товарного знака.

Также отмечено, что представленные заявителем дополнительные материалы, включающие отчет ВЦИОМ и результаты поиска по запросу «bank», не снимают основания по пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Роспатент 30.12.2021, заявитель выражает несогласие с вышеуказанным решением Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, и приводит следующие доводы в обоснование своей позиции.

Определяя роль (значимость) элементов, составляющих заявленное обозначение, заявитель обращает внимание на изобразительный элемент в виде герба, который занимает половину площади знака, является самым крупным элементом, на котором акцентируется внимание потребителя, при этом он хорошо знаком потребителям, так

как более 10 лет используется заявителем в качестве эмблемы группы компаний Тинькофф и Тинькофф Банка – одного из самых известных в России банков, работающего во всех регионах страны.

В подтверждение указанного заявитель ссылается на данные социологического исследования, проведенного ВЦИОМ в мае 2021 года, результаты которого показали,



что входящий в состав заявленного обозначения герб знают более $\frac{3}{4}$ (77%) респондентов, при этом 80% знают, что этот герб использует именно группа компаний Тинькофф.

Заявитель также ссылается на на товарные знаки, зарегистрированные на имя заявителя, в состав которых входит данный изобразительный элемент (свидетельства №№516850, 650432, 667526, 669238, 586323, 581973, 460521, 466642, 466648, 350695, 365711).

Сопоставительный анализ заявленного комбинированного обозначения « AI BANK» с противопоставленными словесными товарными знаками - общеизвестным «iBank» (свидетельство № 182) и «IBANK» (свидетельство №231524), зарегистрированными на имя АО «БИФИТ», с учетом значимости изобразительного элемента в виде герба в составе заявленного обозначения, а также отсутствию различительной способности словесных элементов «AI» и «BANK», которая была признана экспертизой, показал очевидное отсутствие между ними сходства до степени смешения, что мотивировано следующими обстоятельствами:

- в сопоставляемых словесных обозначениях AI BANK и iBank/IBANK общим элементом является слово BANK, однако этот элемент представляет собой слабый элемент знаков, который сам по себе сходства вызвать не может, поскольку является видовым наименованием предприятия, указывает на назначение товаров/услуг и входит в состав более 600 товарных знаков разных производителей однородных товаров / услуг;

- входящий в заявленное обозначение элемент AI является значимым словом английского языка, которое произносится как «Эй», а противопоставленное

обозначение iBank/IBANK является искусственным словом и представляет собой комбинацию из начальной буквы слова Internet (Интернет) и слова Bank (Банк), соответственно, произносится как ИБЭНК;

- словесные элементы заявленного обозначения отличаются от противопоставленных знаков зрительно, поскольку заявленное обозначение содержит два отдельных самостоятельных слова, расположенных в два ряда по вертикали, а противопоставленные состоят из одного слова, расположенного по горизонтали, кроме того, начальные буквы сравниваемых слов различны;

- семантика обозначений AI BANK и iBank/IBANK также различна, поскольку противопоставленные знаки являются искусственными словами, а слова AI и BANK являются значимыми словами английского языка;

- помимо фонетических, зрительных и семантических различий сравниваемые обозначения вызывают у потребителей различные ассоциативные представления, поскольку отражают различные понятия в технологиях, применяемых в финансово-банковской сфере;

- вывод об отсутствии сходства до степени смешения между заявленным обозначением и противопоставленными словесными товарными знаками iBank и IBANK подтверждается результатами социологического исследования, проведенного ВЦИОМ, согласно которым 71% опрошенных считают заявленное обозначение и общеизвестный товарный знак «iBank» несходными между собой, а мнение о сходстве до степени смешения высказали только 2%, что менее величины статистической погрешности для данной выборки, которая составляет 2,6%;

- результаты социологического опроса свидетельствуют о том, что утверждение о возможном ущемлении законных интересов правообладателя общеизвестного знака АО «БИФИТ» не имеет под собой никаких оснований, поскольку этот знак характеризуется низким уровнем знания среди опрошенных (пользователей финансово-банковских услуг), среди которых только 13% знакомы с этим обозначением и 15% верно ответили, что оно применяется для программного обеспечения в сфере банковских услуг, при этом компанию АО «БИФИТ» как

правообладателя общеизвестного товарного знака «iBank» знают только 2% опрошенных;

- специфика товаров 09 класса МКТУ, маркируемых знаком «iBank», и области их применения являются еще одним фактором, делающим невозможным смешение общеизвестного товарного знака «iBank» с заявленным обозначением « AI BANK».

По мнению заявителя, сопоставительный анализ заявленного обозначения « AI BANK» с противопоставленными товарными знаками (общеизвестным

товарным знаком «» по свидетельству №151 и товарными знаками «» по

свидетельству №227943, «» по свидетельству №227942, « Альфа Банк» по

свидетельству №767128, «» по свидетельству №767129) показывает, что они производят совершенно различное общее зрительное впечатление, вследствие различий в количестве и внешнем виде компонентов знаков, разного композиционного и цветового решения и разного образно-смыслового наполнения.

В противопоставленных товарных знаках №№151, 227943, 767128, 227942 главным и единственным отличительным элементом является подчеркнутая буква «А», выполненная жирным шрифтом, которая не имеет ничего общего с основным

отличительным элементом заявленного обозначения «».

Сравнение словесной части заявленного обозначения и противопоставленных знаков №№151, 227943, 767128, 227942 показывает отсутствие фонетического, визуального и семантического сходства между ними.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков: общеизвестного товарного знака « Альфа-Банк» по



свидетельству №152, товарных знаков «



« **A private**

» по свидетельству №665204, «

№596479, « **A Альфа-Банк**

» по свидетельству №355632, « **A Alfa-Bank**

свидетельству №355631, в которых, помимо подчеркнутой буквы «А», присутствуют словесные элементы, также позволил заявителю сделать вывод об отсутствии между ними сходства до степени смешения, поскольку основным отличительным элементом



заявленного обозначения является изобразительный элемент « », который не подлежит сравнению со словесными элементами «Альфа-Банк/ Alfa-Bank».

При сравнении неохраноспособных элементов «AI BANK» со словесными элементами «Альфа-Банк/ Alfa-Bank», «private» и «КЛУБ» заявитель также делает вывод об отсутствии фонетического, семантического и визуального сходства между словесными элементами «AI» и «Альфа/ Alfa».

Заявитель отмечает, что единственным общим элементом сравниваемых обозначений является словесный элемент «BANK» - «Банк», который лишен различительной способности, входит в сотни знаков, зарегистрированных для товаров и услуг 09, 35, 36 классов, а также присутствует в названиях практически всех банков и, следовательно, не может индивидуализировать товары и услуги одного конкретного предприятия и порождать сходство знаков до степени смешения.

Заявитель также отмечает полное отсутствие сходства между заявленным



обозначением и противопоставленными товарными знаками «

 «



», «», которые не содержат даже сходного элемента «БАНК».

В подтверждение своих выводов заявитель также ссылается на результаты социологического опроса, которые показали, что абсолютное большинство респондентов (более 90%) считают заявленное обозначение несхожим с противопоставленными товарными знаками, принадлежащими АО «Альфа-Банк».

Абсолютное большинство респондентов высказали мнение о том, что заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки, принадлежащие АО «Альфа-Банк», используются разными компаниями, только 3% допустили, что знаки могут использоваться одним лицом (но при этом не считают знаки сходными до степени смешения).

Заявитель также отмечает, что специфика заявленных услуг 35 и 36 классов является важным фактором, делающим невозможным смешение заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков потребителями.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг с исключением из правовой охраны словесных элементов «AI BANK».

К возражению приложены следующие материалы:

- отчет ВЦИОМ о результатах социологического исследования мнения потребителей;
- отчет о результатах поиска по слову «BANK» среди товарных знаков, действующих в Российской Федерации в отношении товаров и услуг 09, 35, 36 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.02.2020) поступления заявки №2020709754 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного

обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

В соответствии с требованиями пункта 1(3) 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.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся:

- простые геометрические фигуры, линии, числа;
- отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово;
- общепринятые наименования;
- реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров;
- сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с требованиями 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет;

- товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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 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 быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1508 Кодекса правовая охрана общеизвестных товарных знаков распространяется также на товары, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться

у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак, и может ущемить законные интересы такого обладателя.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1493 Кодекса после публикации сведений о заявке до принятия решения о государственной регистрации товарного знака любое лицо вправе представить в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обращение в письменной форме, содержащее доводы о несоответствии заявленного обозначения, в частности, требованиям статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1499 Кодекса, в случае поступления такого обращения, содержащиеся в нем доводы учитываются при проведении экспертизы заявленного обозначения.

В период проведения экспертизы заявленного обозначения в Роспатент поступило обращение АО «БИФИТ» (далее – Обращение), в котором было выражено мнение о его сходстве до степени смешения с общеизвестным товарным знаком по свидетельству № 182 и товарным знаком по свидетельству №231524, правообладателем которых оно является.

Заявленное обозначение, как указано выше, представляет собой комбинированное обозначение «  **AI BANK** », включающее изобразительный элемент в виде стилизованного герба, в центре которого размещена фигура рыцаря в доспехах со щитом с нанесенными на него геральдическими фигурами, и словесные элементы AI и BANK, выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, расположенные в два ряда по вертикали справа от герба.

Регистрация товарного знака испрашивается в черном, белом, желтом цветовом сочетании в отношении товаров 09 и услуг 35, 36 классов МКТУ:

9 - карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; машины для подсчета и сортировки денег; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; мониторы [программы для компьютеров]; носители информации магнитные; обеспечение программное для компьютеров; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики электронных сигналов; подпись цифровая; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для компьютеров, записанные; программы компьютерные загружаемые; программы операционные для компьютеров; публикации электронные загружаемые; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; средства

обучения аудиовизуальные; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для выписывания счетов; устройства для обработки информации; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; чипы [интегральные схемы].

35 - абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц, агентства по импорту-экспорту, агентства по коммерческой информации, агентства рекламные, анализ себестоимости, аренда офисного оборудования в коворкинге, аренда площадей для размещения рекламы, аудит коммерческий, аудит финансовый, бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании, бюро по найму, ведение автоматизированных баз данных, ведение бухгалтерских документов, выписка счетов, демонстрация товаров, запись сообщений [канцелярия], изучение общественного мнения, изучение рынка, исследования в области бизнеса, исследования конъюнктурные, исследования маркетинговые, комплектование штата сотрудников, консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе, консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по организации бизнеса, консультации по управлению бизнесом, консультации по управлению персоналом, консультации профессиональные в области бизнеса, макетирование рекламы, маркетинг, маркетинг в части публикаций программного обеспечения, маркетинг целевой, менеджмент в области творческого бизнеса, менеджмент спортивный, обзоры печати, обновление и поддержание информации в регистрах, обновление и поддержка информации в электронных базах данных, обновление рекламных материалов, обработка текста, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок, оформление витрин, оценка коммерческой деятельности, подготовка платежных документов, поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц, поиск поручителей, помощь административная в вопросах тендера, помощь в управлении бизнесом, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями, посредничество коммерческое, предоставление деловой информации через веб-сайты, предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов, предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью, презентации товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи, прогнозирование экономическое, продажа аукционная, продвижение продаж для третьих лиц, продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий, производство рекламных фильмов, прокат офисного оборудования и аппаратов, прокат рекламного времени в средствах массовой информации, прокат рекламных материалов, публикация рекламных текстов, радиореклама, расклейка афиш, реклама наружная, распространение образцов, распространение рекламных материалов, рассылка рекламных материалов, редактирование рекламных текстов, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети, реклама почтой, реклама телевизионная, сбор и предоставление статических данных, сбор информации в компьютерных базах данных, сведения о деловых операциях, систематизация информации в компьютерных базах данных, службы консультативные по управлению бизнесом, службы корпоративных коммуникаций, согласование деловых контрактов для третьих лиц, согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц, составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях, составление налоговых деклараций, составление отчетов о счетах, телемаркетинг, тестирование психологическое при подборе персонала, управление бизнесом временное, управление внешнее административное для компаний, управление гостиничным бизнесом, управление деятельностью внештатных сотрудников, управление коммерческими проектами для строительных проектов, управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц, управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью;

управление процессами обработки заказов товаров, услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги конкурентной разведки; услуги по исследованию рынка, услуги по подаче налоговых деклараций, услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж, услуги по программированию встреч [офисные функции], услуги по сравнению цен, услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC, услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами], услуги субподрядные [коммерческая помощь], услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов, услуги фотокопирования, экспертиза деловая.

36 - агентства кредитные, агентства по взысканию долгов, анализ финансовый, аренда квартир, аренда коворкинг-офисов / аренда офисов для совместной работы различных специалистов, 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, предоставление финансовой информации, исследования финансовые, клиринг, консультации по вопросам страхования, консультации по вопросам финансов, консультирование по вопросам задолженности, котировки биржевые, кредитование под залог, ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги], маклерство, менеджмент финансовый, обмен денег, обслуживание банковское дистанционное, обслуживание по дебетовым карточкам, обслуживание по кредитным карточкам, операции факторные, организация денежных сборов, организация финансирования строительных проектов, оценка антиквариата, оценка драгоценностей, оценка леса на корню финансовая, оценка марок, оценка недвижимого имущества, оценка предметов нумизматики, оценка произведений искусства, оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности, оценка шерсти финансовая, оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках, оценки финансовые стоимости ремонта, оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество], перевод денежных средств в системе электронных расчетов, поручительство, посредничество биржевое, посредничество при операциях с недвижимостью, посредничество при реализации углеродных кредитов, посредничество при страховании, предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц, предоставление ссуд под залог, предоставление ссуд [финансирование], предоставление финансовой информации через веб-сайты, проверка подлинности чеков, размещение фондов, сбор благотворительных средств, сделки посреднические с акциями и облигациями, 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, управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц, услуги актуариев, услуги банковские, услуги брокерские, услуги по выплате пенсий, услуги попечительские, услуги резервных фондов, услуги сберегательных фондов, услуги финансовые таможенных брокеров, учреждение взаимов фондов, финансирование, хранение в сейфах, хранение ценностей, экспертиза налоговая.

Заявитель не оспаривает тот факт, что включенные в заявленное обозначение словесные элементы «AI» (AI от англ. Artificial Intelligence - Искусственный интеллект (см. Новейший англо-русский толковый словарь по современной электронной технике, И. Л. Мостицкий, Москва, изд. «ЛУЧШИЕ КНИГИ», 2000, стр. 34) и «BANK» (BANK - англ. - банк, место хранения, банковские услуги, см. Англо-русский словарь, В. К. Мюллер, Москва, изд. «Русский язык», 1977, стр. 63) в отношении заявленных товаров и услуг не обладают различительной способностью в

соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку указывают на их вид и назначение, и согласен с включением этих элементов в состав товарного знака в качестве неохраняемых элементов.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака указаны следующие товарные знаки:

1) словесный товарный знак «**iBank**», по свидетельству №182 [1], признанный общеизвестным с 01.03.2014 в отношении товаров 09 класса МКТУ «программное обеспечение для компьютеров в сфере банковских услуг; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение] в сфере банковских услуг».

2) словесный товарный знак «**IBANK**» по свидетельству №231524 [2] (срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 18.08.2030).

Товарный знак охраняется, в частности, в отношении товаров 09 и услуг 35, 38, 42 классов МКТУ:

09 - вычислительные машины; запоминающие устройства и блоки памяти для вычислительных машин; компакт-диски [постоянные запоминающие устройства]; интерфейсы для компьютеров; микропроцессоры; модемы; оборудование и программы для мониторов; устройства для обработки информации; периферийные устройства и принтеры вычислительных машин; магнитные и оптические носители информации; диски магнитные и оптические; дисководы для компьютеров; магнитные ленты; программное обеспечение [записанные программы] для вычислительных машин; считывающие устройства для компьютеров, в том числе сканеры; карандаши электронные; аудиовизуальные средства обучения; устройства для видеозаписи; высокочастотная аппаратура; калькуляторы; портативные компьютеры.

35 - сбыт товара через посредников.

38 - связь, в том числе передача сообщений и изображений с использованием средств вычислительной техники; связь с использованием компьютерных терминалов; информация по вопросам связи; электронная почта.

42 - юридическая служба; реализация товаров.

3) изобразительный товарный знак «» по свидетельству №151 [3], признанный общеизвестным с 31.12.2009 в отношении услуг 36 класса МКТУ «банковские услуги».



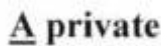
4) комбинированный товарный знак «» по свидетельству №152 [4], признанный общеизвестным с 31.12.2009 в отношении услуг 36 класса МКТУ «банковские услуги».

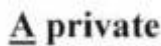


5) изобразительный товарный знак «» по свидетельству №767129 [5], зарегистрированный, в частности, в отношении широкого перечня товаров 09 и услуг 36 класса МКТУ, включающих, идентичные и однородные товары и услуги.



6) комбинированный товарный знак «» по свидетельству №664704 [6], включающий неохраняемый словесный элемент «PRIVATE», зарегистрированный, в частности, в отношении широкого перечня товаров 09 и услуг 36 класса МКТУ, включающих, идентичные и однородные товары и услуги.



7) комбинированный товарный знак «» по свидетельству №665204 [7], включающий неохраняемый словесный элемент «private», зарегистрированный, в частности, в отношении широкого перечня товаров 09 и услуг 36 класса МКТУ, включающих, идентичные и однородные товары и услуги.



8) комбинированный товарный знак «» по свидетельству №596479 [8], включающий неохраняемые словесные элементы «Private Banking», зарегистрированный в отношении услуг 36 класса МКТУ, включающих идентичные и однородные услуги.



9) комбинированный товарный знак «» по свидетельству №355632 [9], включающий словесные элементы зарегистрированный в отношении услуг 36 класса МКТУ:

«финансовые и банковские услуги; кредитно-денежные операции, включенные в 36 класс; лизинг; консультации и информация по вопросам страхования, кредитования, лизинга, финансовой деятельности; факторинг; предоставление кредитов, в том числе физическим лицам, под залог и без обеспечения; предоставление кредитов, в том числе на

приобретение любых транспортных средств и яхт; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; хранение в сейфах».

10) комбинированный товарный знак « Alfa-Bank» по свидетельству №355631 [10], зарегистрированный в отношении услуг 36 класса МКТУ:

«финансовые и банковские услуги; кредитно-денежные операции, включенные в 36 класс; лизинг; консультации и информация по вопросам страхования, кредитования, лизинга, финансовой деятельности; факторинг; предоставление кредитов, в том числе физическим лицам, под залог и без обеспечения; предоставление кредитов, в том числе на приобретение любых транспортных средств и яхт; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; хранение в сейфах».

11) комбинированный товарный знак « Альфа Банк» по свидетельству №767128 [11], зарегистрированный, в частности, в отношении широкого перечня товаров 09 и услуг 35, 36 классов МКТУ, включающих, идентичные и однородные товары и услуги.

12) изобразительный товарный знак «» по свидетельству №227943 [12], зарегистрированный в отношении услуг 36 класса МКТУ «финансовые и банковские услуги; кредитно-денежные операции».

13) изобразительный товарный знак «» по свидетельству №227942 [13], зарегистрированный в отношении услуг 36 класса МКТУ «финансовые и банковские услуги; кредитно-денежные операции».

Поскольку в заявленном комбинированном обозначении присутствуют словесные элементы, они должны учитываться при сравнительном анализе со словесными товарными знаками и комбинированными товарными знаками, включающими словесные элементы.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными словесными товарными знаками [1] и [2] установлено на основании фонетического сходства входящих в них словесных элементов, обусловленного наличием близких и совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а также визуальным сходством, обусловленным использованием букв латинского алфавита стандартного шрифта.

Товары 09 класса МКТУ (карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; машины для подсчета и сортировки денег; механизмы для автоматов с предварительной оплатой; мониторы [программы для компьютеров]; носители информации магнитные; обеспечение программное для компьютеров; передатчики [дистанционная связь]; передатчики телефонные; передатчики электронных сигналов; подпись цифровая; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров, загружаемые; программы игровые для компьютеров, записанные; программы компьютерные загружаемые; программы операционные для компьютеров; публикации электронные загружаемые; смарт-карточки [карточки с микросхемами]; средства обучения аудиовизуальные; устройства для видеозаписи; устройства для воспроизведения звука; устройства для выписывания счетов; устройства для обработки информации; устройства коммутационные [оборудование для обработки информации]; устройства считывающие [оборудование для обработки информации]; файлы звуковые, загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; чипы [интегральные схемы]), в отношении испрашивается правовая охрана заявленного обозначения, однородны товарам 09 класса МКТУ (вычислительные машины; запоминающие устройства и блоки памяти для вычислительных машин; компакт-диски [постоянные запоминающие устройства]; интерфейсы для компьютеров; микропроцессоры; модемы; оборудование и программы для мониторов; устройства для обработки информации; периферийные устройства и принтеры вычислительных машин; магнитные и оптические носители информации; диски магнитные и оптические; дисководы для компьютеров; магнитные ленты; программное обеспечение [записанные программы] для вычислительных машин; считывающие устройства для компьютеров, в том числе сканеры; карандаши электронные; аудиовизуальные средства обучения; устройства для видеозаписи; высокочастотная аппаратура; калькуляторы; портативные компьютеры), в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак [2], поскольку относятся к одним родовым и видовым группам товаров – к счетному и вычислительному

оборудованию, компьютерному оборудованию, аксессуарам для него и программным продуктам, к оборудованию для обеспечения дистанционной связи, при этом часть заявленных товаров идентичны товарам, в отношении которых охраняется товарный знак [2].

Услуги 35 класса МКТУ (сбыт товара через посредников) и 42 класса МКТУ (реализация товаров), в отношении которых зарегистрирован товарный знак [2], однородны услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается правовая охрана заявленному обозначению, поскольку они относятся к одним родовым группам услуг в области бизнеса и продвижения товаров.

Кроме того, заявленные товары 09 класса МКТУ также однородны товарам 09 класса МКТУ (программное обеспечение для компьютеров в сфере банковских услуг; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение] в сфере банковских услуг), в отношении которых признан общеизвестным товарный знак [1].

Следует отметить, что правовая охрана общеизвестных товарных знаков распространяется также на товары и услуги, неоднородные с теми, в отношении которых он признан общеизвестным, если использование другим лицом этого товарного знака в отношении указанных товаров будет ассоциироваться у потребителей с обладателем исключительного права на общеизвестный товарный знак, ущемляя законные интересы такого обладателя.

Статус общеизвестного товарного знака [1] означает, что данное обозначение в результате интенсивного использования стало широко известно в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров 09 класса МКТУ, относящихся к компьютерному обеспечению в сфере банковских услуг с 01.03.2014, т.е. задолго до даты подачи заявки №2020709754 на регистрацию товарного знака.

Заявленное обозначение и общеизвестный товарный знак «iBANK» являются сходными до степени смешения, что установлено выше, при этом область деятельности заявителя и правообладателя общеизвестного товарного знака совпадают.

Коллегия полагает, что довод заявителя о низком уровне знания общеизвестного товарного знака [1], который базируется на результатах представленного социологического исследования ВЦИОМ, не может быть принят во внимание, поскольку не опровергает высокую степень известности этого обозначения на дату признания его общеизвестным (01.03.2014), в то время как представленное социологическое исследование проводилось в 2021 году.

Таким образом, коллегия полагает, что регистрация в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с общеизвестным товарным знаком среди соответствующих потребителей компьютерного обеспечения в сфере банковских услуг, может ущемить законные интересы его правообладателя, что нашло свое подтверждение в Обращении этого лица.

Сравнительный анализ заявленного комбинированного обозначения



с противопоставленными изобразительными товарными знаками



и [5], [12], [13], включая общеизвестный товарный знак [3], показал отсутствие между ними сходства по общему зрительному впечатлению, внешней форме, смысловому значению, характеру изображений, сочетанию цветов и тонов.

Коллегия полагает, что включение в заявленное обозначение буквы «А» в слове «AI», не может служить достаточным основанием для вывода о наличии между ними сходства.

При сравнении заявленного обозначения



**AI
BANK**

«

»

противопоставленными комбинированными товарными знаками «  private » по



свидетельству №665204 [7] и «  » по свидетельству №596479 [8] также следует констатировать отсутствие сходства между ними, ввиду различного общего зрительного впечатления при их восприятии потребителем, а также отсутствию сходных словесных и изобразительных элементов.

Что касается комбинированных товарных знаков, включая общеизвестный товарный знак, со словесными элементами «Альфа-Банк» [4], [9], [11], и «Alfa-Bank» [10], то при их сравнении со словесными элементами «AI BANK» заявленного обозначения, прослеживается фонетическое сходство, обусловленное присутствием в них тождественного словесного элемента «BANK» - «Банк» - «Bank», кроме того, нельзя не принять во внимание первую букву «А» в словесном элементе «AI» и первую букву «А» в словесных элементах «Альфа/Alfa», что может вызывать в сознании потребителя сходные ассоциации, при этом заявитель не оспаривает однородность товаров 09 и услуг 35, 36 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация и охраняются указанные товарные знаки.

Кроме того, как было указано выше, регистрация в качестве товарного знака обозначения, сходного до степени смешения с общеизвестным товарным знаком, широко известным среди соответствующих потребителей в сфере банковских услуг, способно восприниматься как вариант известного потребителю обозначения, и, тем самым, может ущемить законные интересы его правообладателя.

Таким образом, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В отношении приведенных в возражении примеров регистрации иных товарных знаков, включающих слово BANK/БАНК коллегия отмечает, что они не могут выступать в качестве убедительных мотивов в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку делопроизводство по каждому делу ведется отдельно с учетом обстоятельств конкретного дела, при этом не всегда имеются сведения о том, что предыдущее решение принято при сравнимых фактических обстоятельствах и в схожей правовой ситуации.

Что касается представленного мнения респондентов относительно сходства/различия заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, включая общеизвестные товарные знаки, изложенного в представленном социологическом исследовании ВЦИОМ, то его нельзя признать объективным и обоснованным, поскольку оно получено без учета признаков тождества и сходства до степени смешения товарных знаков, установленных, исходя из положений Кодекса и

Правил, применяемых при экспертизе товарных знаков, а также без учета методических подходов, выработанных при таком анализе.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.12.2021, оставить в силе решение Роспатента от 04.10.2021.