

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**Экспертной комиссии о результатах рассмотрения  возражения  заявления,  
поданного в Федеральную службу по интеллектуальной  
собственности**

Экспертная комиссия на своем заседании, состоявшемся 06.11.2012, рассмотрела заявление о признании товарного знака по свидетельству №329009 общеизвестным на территории Российской Федерации с 21.08.2012 на имя Банк ВТБ (открытое акционерное общество), 190000, Санкт-Петербург, ул.Б.Морская, 29 (далее – Заявитель) в отношении услуг 36 класса МКТУ – «услуги банковские».

Товарный знак по свидетельству №329009 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 04.07.2007 в белом, синем цветовом сочетании, в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации, на имя Заявителя.

Товарный знак по свидетельству №329009 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из букв «ВТБ», выполненных стандартным шрифтом, и изобразительного элемента в виде стилизованной буквы «В», расположенного вверху слева от букв.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности поступило заявление от 21.08.2012 о признании товарного знака по свидетельству №329009 общеизвестным в Российской Федерации с 21.08.2012 в отношении услуг 36 класса МКТУ – «услуги банковские».

Для подтверждения общеизвестности товарного знака «ВТБ» по свидетельству №329009 Заявителем были представлены следующие материалы:

1. Копия Устава Банка ВТБ;
2. Копия «Изменения №9, вносимые в Устав Банка внешней торговли от 22.02.2007»;
3. Копия Свидетельства №329009 на товарный знак «ВТБ»;

4. Копия Свидетельства Федеральной налоговой службы о внесении записи в ЕГРЮЛ - Банк ВТБ (открытое акционерное общество);
5. Информационное письмо ЗАО «ТНС Гэллап Эдфакт»;
6. Копии отчетов «Анализ медиа-активности ВТБ и конкурентов» за 2011, 2012гг.;
7. Фотоотчет по рекламно-информационному оформлению офисов филиалов ОАО Банк ВТБ;
8. Фотоотчет «Конструкции наружной рекламы Северо-Западного регионального центра ОАО Банк ВТБ»;
9. Руководство по использованию фирменного стиля ВТБ от 13.11.2010;
10. Отчет, проведенный ВЦИОМ «Определение уровня известности товарного знака «ВТБ»;
11. Отчет «Наружная реклама в филиалах ОАО Банк ВТБ»;
12. Информационные материалы о дочерних компаниях и банках;
13. Информационные материалы о зарубежных филиалах и банках;
14. Образцы рекламной продукции (брошюры, буклеты, папки, календари, сумки);
15. Годовые отчеты за 2006-2011гг;
16. Социальные отчеты за 2008-2011гг;
17. Книга «Супербренды», 2007;
18. Экспертно-аналитические журналы «ВТБ – вектор» за 2008-2009, 2011-2012 гг;
19. Отчет №920/0612 «Об определении рыночной стоимости товарных знаков ВТБ и VTB», подготовленный ООО «ЛЛ-Консалт»;

Правовая база для рассмотрения заявления с учетом даты (21.08.2012) его подачи включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную Федеральным законом

от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ, Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные Приказом Роспатента от 17.03.2000 № 38, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2000 за № 2231, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 05.03.2004 № 33 (далее – Правила ОИ).

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по определению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1508 Кодекса по заявлению лица, считающего используемый им товарный знак общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности может быть признан общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак в результате интенсивного использования стал на указанную в заявлении дату широко известен в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

Согласно пункту 2.2 Правил ОИ фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, которые должно содержать заявление в соответствии с п. 2.5 Правил ППС, могут быть представлены, например, следующими, содержащимися в соответствующих документах сведениями:

- об интенсивном использовании товарного знака на территории Российской Федерации;
- о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность;
- о произведенных затратах на рекламу товарного знака;
- о стоимости (ценности) товарного знака;
- о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака.

Согласно пункту 3.2 Правил ОИ товарный знак не может быть признан общеизвестным в случае, если представленные заявителем в соответствии с

пунктом 2 Правил ОИ фактические данные не подтверждают общеизвестность товарного знака с даты, указанной в заявлении; имеется товарный знак, тождественный или сходный до степени смешения с товарным знаком заявителя, зарегистрированный или заявленный на имя иного лица в отношении однородных товаров и имеющий приоритет более ранний, чем дата, с которой заявитель ходатайствует признать свой товарный знак общеизвестным.

Анализ фактических данных, содержащихся в заявлении от 21.08.2012, свидетельствует о следующем.

Согласно представленным уставным документам [1] Банк был создан 16.10.1990 года с наименованием «Банк внешней торговли РСФСР «Внешторгбанк РСФСР»). В 1993 году было изменено фирменное (полное официальное) наименование Банка на БАНК ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ВНЕШТОРГБАНК РОССИИ) (Акционерное общество закрытого типа). В 1996 году наименование Банка изменено на Банк внешней торговли (Закрытое акционерное общество). В 1998 году наименование Банка изменено на Банк внешней торговли (открытое акционерное общество). В 2002 году сокращенное фирменное наименование Банка изменено на ОАО Внешторгбанк.

В настоящее время Заявитель имеет следующее фирменное наименование – Банк внешней торговли (открытое акционерное общество) (ОАО Внешторгбанк).

Из представленных материалов следует, что основным видом деятельности ОАО Внешторгбанк является осуществление банковских операций - [12, 14-16]. Для осуществления деятельности Заявителем получены: Генеральная лицензия №100 на осуществление банковских операций (2007г.), Лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг (2003г.), Лицензия на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (2000г.), Генеральные лицензии на осуществление экспорта ценных металлов (2006г.).

В 2004-2005 ОАО Внешторгбанк приступил к созданию крупного международного холдинга, осуществив ряд масштабных приобретений. В состав группы ВТБ вошли ЗАО ВТБ 24, ОАО «ПСБ», ряд европейских банков, а также банки в странах СНГ. Банк имеет широкую сеть филиалов, расположенных во многих регионах России (в Ростовской, Рязанской, Самарской, Смоленской,

Камчатской, Челябинской, Читинской, Ярославской областях, в Республиках Башкортостан, Бурятия, Мордовия, Саха (Якутия), Чувашия, в Хабаровском крае, Забайкальском крае и др.), а также представительства в странах СНГ (Грузии, Армении, Украины, Казахстан – [12,13,15, 16].

Согласно представленным материалам [15, 16] Банк ВТБ входит в число лидеров российского банковского рынка, является одним из крупнейших банков в Восточной Европы. В списке 1000 крупнейших банков мира журнала The Banker за 2005 год Банк ВТБ занял 122-е место по капиталу и 227-е – по активам.

По итогам 2006 года чистая прибыль Заявителя составила 17,2 млрд.руб., по итогам 2007 года – 1,5 млрд. долларов, по итогам 2008 – 212 млн.долларов, по итогам 2010 – 54,8 млрд.руб., по итогам 2011 – 90,5 млрд.руб.

Общий объем сделок, совершенных Заявителем в денежном выражении (тыс.рублей), неуклонно растет: в 2007 году общий объем сделок составил – 4071978368, в 2011 году – 21541159793.

Представленные рекламные материалы [6-8, 11, 14] свидетельствуют о том, что Заявитель широко рекламировал свои услуги, сопровождаемые товарным знаком ВТБ, в различных средствах массовой информации, в том числе в рекламных проспектах, распространяемых для акционеров, корпоративных клиентов и частных лиц, в наружной рекламе в филиалах и офисах, в различных газетах и журналах («Энергия команды», «Контрольный пакет», «Аргументы и Факты», «Комсомольская Правда» и др.), на сувенирной и полиграфической продукции, на официальном сайте - [www.vtb.ru](http://www.vtb.ru).

Согласно информации, предоставленной компанией TNS Media Intelligence [5], затраты на рекламу (включающую ТВ, прессу, радио, наружную рекламу) составили в 2011 году – 996306697 руб., по сравнению с 2006 годом – 493369039 руб.

Как следует из представленных материалов, при оказании банковских услуг Заявитель использовал комбинированное обозначение «ВТБ», включающее стилизованную букву «В» и буквенный элемент «ТБ», выполненные в синем цвете, т.е. в том же исполнении, что и товарный знак по свидетельству №329009.

Высокая деловая репутация Заявителя в российских и международных деловых кругах подтверждается присвоением различных наград и титулов международными организациями и изданиями. В мае 2006 Банк ВТБ признан

лучшим клиринговым партнером в корреспондентской сети Bank of New York. В сентябре 2006 признан лучшим банком России 2006 года с вручением награды Best Emerging Market Banks. В феврале 2007 года JP Morgan Chase Банку ВТБ вручены награды за высокое качество оформления исходящих клиентских и межбанковских платежей в 2005 году. В марте 2007 года журналом Euromoney Банк ВТБ назван лучшим российским банком в сфере инвестиций в коммерческую недвижимость в 2006 году.

Широкая известность заявленного для признания товарного знака по свидетельству №329009 общеизвестным товарным знаком подтверждается данными отчета «Определение уровня известности товарного знака «ВТБ», проведенного ОАО «ВЦИОМ» [10].

Опрос проводился в центральных городах (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Новосибирск) среди взрослого населения от 18 лет и старше.

Основные выводы опроса:

- большинство опрошенных (65,4%) ассоциируют аббревиатуру «ВТБ» с банком ВТБ;

- товарный знак «ВТБ» известен абсолютному большинству опрошенных (97,2%). При чем больше половина из них (46,3%) узнали товарный знак более 6 лет назад, либо так давно, что точно не помнят, когда именно. Половина ответивших респондентов (47,4%) о товарном знаке «ВТБ» стало известно через рекламу. Еще 15,2% опрошенных узнали о товарном знаке от друзей, знакомых, родственников. Каждый пятый респондент (19,4%) знает товарный знак так давно, что точно не помнит каким образом о нем узнал;

- большинство респондентов, кому известен товарный знак «ВТБ», знают, что данный товарный знак используется для обозначения банковских услуг (89,4% - открытый вопрос, без предварительных вариантов ответа; 98,7% - закрытый вопрос, с предложенными вариантами ответа);

- более половины ответивших респондентов (60,7%) считают правообладателем товарного знака Банк ВТБ (открытый вопрос). При ответе на закрытый вопрос ОАО Банк ВТБ отметило абсолютное большинство респондентов (92,9%);

- половина респондентов, кому известен товарный знак «ВТБ» и его правообладатель (51,5%), полагают, что ОАО Банк ВТБ один из многих известных банков. Мнение, что ОАО Банк ВТБ, один из наиболее известных банков, придерживаются 42,4% опрошенных;

- в целом, три четверти опрошенных (76,8%), если увидят товары и услуги, не относящиеся к банковской деятельности, но маркированные товарным знаком «ВТБ», сочтут, что ОАО Банк ВТБ имеет отношение к производству этих товаров и к оказанию этих услуг. При этом 78,9% респондентов полагают, что в данной ситуации будут ущемлены законные интересы ОАО Банк ВТБ.

Таким образом, результаты социологического исследования свидетельствуют о том, что товарный знак «ВТБ» ассоциируется с банковскими услугами, приобрело высокий уровень известности среди потребителей Российской Федерации в возрасте от 18 лет (знают 97,2% потребителей) и обладает высокой различительной способностью по отношению к Заявителю данного товарного знака - ОАО Банк ВТБ.

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

**удовлетворить заявление от 21.08.2012 и признать товарный знак «ВТБ» по свидетельству №329009 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 21.08.2012 на имя ОАО Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в отношении услуг 36 класса МКТУ «услуги банковские».**