

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 №329010 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 №329010 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 №329010 представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из букв «VTB», выполненных стандартным шрифтом, и изобразительного элемента в виде стилизованной буквы «B», 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 №329010 общеизвестным в Российской Федерации с 21.08.2012 в отношении услуг 36 класса МКТУ – «услуги банковские».

Для подтверждения общеизвестности товарного знака «VTB» по свидетельству №329010 Заявителем были представлены следующие материалы:

1. Копия Свидетельства №329010 на товарный знак «VTB»;
2. Информационное письмо ЗАО «ТНС Гэллап Эдфакт»;
3. Информационное письмо ООО «Типография Сити Принт» за №34 от 13.06.2012;

4. Отчет №920/0612 «Об определении рыночной стоимости товарных знаков ВТБ и VTB», подготовленный ООО «ЛЛ-Консалт»;

5. Отчет, проведенный ВЦИОМ, «Определение уровня известности товарного знака «ВТБ»;

6. Годовые отчеты за 2006, 2008-2011 гг;

7. Социальные отчеты за 2009, 2010 гг;

8. Образцы рекламной продукции (брошюры, буклеты, сумки);

9. Справка о рекламной активности ЗАО «ВТБ-Девелопмент»;

10. Справка о рекламной активности ЗАО «ВТБ-Капитал»;

11. Справка о рекламной активности ЗАО «ВТБ Регистратор»;

12. Справка об обособленных подразделениях ООО ВТБ Факторинг»;

13. Отчеты медиа-мониторинга за 2009-2011 гг., проводимые на территории Республики Грузия;

14. Рекламные материалы за 2006-2011 гг. (копии страниц газет, брошюры, буклеты, DVD-диски). Регион распространения – Республика Грузия;

15. Руководство по использованию фирменного стиля от 13.11.2010;

17. Книга «Superbrands», 2007.

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.

Из представленных материалов [6,7] следует, что ОАО Банк ВТБ был создан в 1990 году в форме закрытого акционерного общества с государственным участием в капитале. В 1998 году Банк ВТБ был преобразован в открытое акционерное общество. Крупнейшим акционером Банка ВТБ с долей в 99,9% является государство в лице Росимущества.

Приоритетной задачей ОАО Банк ВТБ является предоставление банковских услуг при обеспечении бесперебойного обслуживания клиентов. При этом ориентиром качества предоставления услуг являются лучшие мировые стандарты.

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.

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 Банк ВТБ 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).

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 [8-11] свидетельствуют о том, что Заявитель широко рекламировал свои услуги, сопровождаемые товарным знаком «VTB» по свидетельству №329010, в различных средствах массовой информации, в том числе в рекламных проспектах, буклетах в СМИ, на официальном сайте - www.vtb.ru.

Согласно информации, предоставленной компанией TNS Media Intelligence [2], 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 «VTB», включающее стилизованную букву «В» и буквенный элемент «VTB», выполненные в синем цвете, т.е. в том же исполнении, что и товарный знак по свидетельству №329010.

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 №329010 общеизвестным товарным знаком подтверждается данными отчета «Определение уровня известности товарного знака «VTB», проведенного ОАО «ВЦИОМ» [5].

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:

- треть опрошенных (33,1%) ассоциируют аббревиатуру «VTB» с банком ВТБ;

- товарный знак «VTB» известен 50,7% участников опроса. При чем каждый третий из них (32,9%) узнал товарный знак более 6 лет назад, либо так давно, что точно не помнят, когда именно. Треть ответивших респондентов (34,4%) узнали о товарном знаке «VTB» через рекламу. Каждому десятому опрошенному 10,0% стало известно о нем от друзей, знакомых, родственников. Пятая часть респондентов (17,5%) знают товарный знак так давно, что точно не помнят, каким образом о нем узнали;

- большинство респондентов, кому известен товарный знак «VTB», знают, что данный товарный знак используется для обозначения банковских услуг (55,0% - открытый вопрос, без предварительных вариантов ответа; 91,7% - закрытый вопрос, с предложенными вариантами ответа);

- более половины ответивших респондентов (58,4%) считают правообладателем товарного знака Банк ВТБ (открытый вопрос). При ответе на закрытый вопрос ОАО Банк ВТБ отметило абсолютное большинство респондентов (92,2%);

- четыре человека из десяти, из тех кому известен товарный знак «VTB» и его правообладатель (42,7%), полагают, что ОАО Банк ВТБ один из многих известных банков. Мнение, что ОАО Банк ВТБ, один из наиболее известных банков, придерживаются 38,3% опрошенных;

- в целом, три четверти опрошенных (75,3%), если увидят товары и услуги, не относящиеся к банковской деятельности, но маркированные товарным знаком «VTB», сочтут, что ОАО Банк ВТБ имеет отношение к производству этих товаров и к оказанию этих услуг. При этом 73,4% респондентов полагают, что в данной ситуации будут ущемлены законные интересы ОАО Банк ВТБ.

Таким образом, результаты социологического исследования свидетельствуют о том, что товарный знак «VTB» ассоциируется с банковскими услугами, приобрело высокий уровень известности среди потребителей Российской Федерации в возрасте от 18 лет (знают 50,7% 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 «VTB» по свидетельству №329010 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 21.08.2012 на имя Банк ВТБ (открытое акционерное общество) в отношении услуг 36 класса МКТУ «услуги банковские».