

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее в Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.09.2018, поданное компанией eToro Group Ltd, Британские Виргинские Острова (далее - заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 22.05.2018 о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1324197, при этом установлено следующее.

Международная регистрация знака с конвенционным приоритетом от 19.10.2015 была произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (МБ ВОИС) за №1324197 на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 36, 42, 45 классов МКТУ.

Знак по международной регистрации №1324197 представляет собой

комбинированное обозначение «  », состоящее из словесного элемента «eToro», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения рогов быка.

Согласно решению Роспатента от 22.05.2018 принято решение о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1324197 в отношении товаров 09 и услуг 36, 45 классов МКТУ, а в отношении услуг 42 класса МКТУ принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку,

мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что знак по международной регистрации №1324197 сходен до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица знаком «EL TORO» по международной регистрации №1124724 с приоритетом от 18.06.2012 в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 42 класса МКТУ [1].

Вывод экспертизы о сходстве сравниваемых знаков основан на фонетическом сходстве их словесных элементов «etoro»/«EL TORO».

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленным знаком по международной регистрации №1124724 в силу различного фонетического, графического и семантического восприятия сравниваемых обозначений;

- словесный элемент заявленного обозначения «еТого» представляет собой слово искусственного происхождения, не имеющее смыслового значения. Следует отметить, что словесный элемент «еТого» был придуман и введен в гражданский оборот именно заявителем и используется им в отношении услуг социальной-инвестиционной сети и торговой платформы «еТого», созданной в 2006 году, и в настоящее время являющейся самой большой инвестиционной сетью в мире;

- словесный элемент противопоставленного знака «EL TORO» является словосочетанием, образованным определенным артиклем и словом, которое может быть переведено с испанского языка как «бык, подъемная тележка». Присутствие изображения быка в противопоставленном обозначении однозначно указывает на семантику знака, отличную от заявленного знака;

- визуальное различие сравниваемых обозначений обусловлено различием доминирующих элементов, изобразительных и буквенных элементов, внешней формой обозначений;

- сравниваемые обозначения имеют разное количество и состав букв и звуков, разную звуковую последовательность и ударение, а совпадение нескольких звуков не дает основания считать их сходными;

- услуги 42 класса МКТУ сравниваемых знаков не являются однородными, поскольку относятся к разным областям деятельности их владельцев;

- заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность вследствие его использования в Российской Федерации до даты приоритета знака №1324197.

На основании изложенного заявитель выразил просьбу об изменении решения Роспатента от 22.05.2018 и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации вышеуказанному знаку в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 36, 42, 45 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (19.10.2015) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации включает в себя 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 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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


Знак по международной регистрации №1324197 представляет собой



комбинированное обозначение « **etoro** », состоящее из словесного элемента «etoro», выполненного буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения рогов быка. Предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 36, 42, 45 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] является комбинированным



«  », состоящим из словесных элементов «EL TORO», выполненных оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде стилизованного изображения головы быка. Словесные и изобразительный элементы расположены внутри окружности. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 29, 31, 42 классов МКТУ.

Как было указано выше, решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1324197 в отношении услуг 42 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения знака [1].

При проведении сопоставительного анализа было установлено, что сопоставляемые обозначения содержат фонетически сходные словесные элементы

«etoro»/«EL TORO»), поскольку полностью совпадает состав гласных звуков, кроме того, практически полностью совпадает состав согласных звуков (за исключением наличия буквы «L» в противопоставленном знаке), а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу.

Анализ по семантическому фактору сходства показал, что словесные элементы «EL TORO» противопоставленного знака являются словами испанского происхождения (см. Интернет, словари Translate.Ru) и означают «бык», где «EL» является артиклем.

Словесный элемент «etoro» заявленного знака, также можно перевести с испанского как «бык», где элемент «e» является союзом «и» (см. Интернет, словари Translate.Ru).

Таким образом, можно сделать вывод, что сравниваемые знаки имеют сходную семантику, усиленную наличием изобразительных элементов: в заявленном знаке – стилизованное изображение рогов быка, а в противопоставленном знаке – стилизованное изображение головы быка.

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного и противопоставленного знаков не приводит к сложности их прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства, кроме того, выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки.

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

В отношении однородности заявленных услуг 42 класса МКТУ и противопоставленных им услуг 42 класса МКТУ противопоставленного знака [1] коллегия отмечает следующее.

Услуги 42 класса МКТУ «Software as a service (SaaS) services featuring software for use in database management, for use as a spreadsheet, and for word processing for financial investments; SaaS services featuring software for use in database management, for

use as a spreadsheet, and for word processing for financial services for financial services; SaaS for making investments; SaaS for financial information, information analysis; SaaS for financial management; SaaS for financial consultancy; SaaS for financial research and analysis; SaaS for brokerage services; SaaS allowing a specific user to manage investment and other users to make investments influenced at least by the specific user's investments; SaaS allowing one user to interact with other users regarding investments; SaaS allowing users to manage investments via the internet; SaaS enabling ongoing connection to an investment portfolio; SaaS for trading in financial markets; SaaS for trading financial instruments; creating an online community relating to trading, investments and finance for registered users to participate in discussions, to share content, photos, videos, text, data, images and other electronic works, and engage in social networking relating to trading, investments and finance, provision of information, consultancy and advisory services relating to the aforesaid; application service provider (ASP) featuring application programming interface (API) software relating to financial information» («Услуги «Программное обеспечение как услуга (SaaS)», включающие программное обеспечение для использования в управлении базами данных, для использования в качестве электронной таблицы и для обработки текстов для финансовых инвестиций; SaaS-сервисы с программным обеспечением для использования в управлении базами данных, для использования в качестве электронных таблиц и для обработки текстов для финансовых услуг для финансовых услуг; SaaS для осуществления инвестиций; SaaS для финансовой информации, анализа информации; SaaS для финансового менеджмента; SaaS для финансового консультирования; SaaS для финансовых исследований и анализа; SaaS для брокерских услуг; SaaS, позволяющий конкретному пользователю управлять инвестициями, а другим пользователям осуществлять инвестиции, по крайней мере, под влиянием инвестиций конкретного пользователя; SaaS, позволяющий одному пользователю взаимодействовать с другими пользователями в отношении инвестиций; SaaS позволяет пользователям управлять инвестициями через интернет; SaaS обеспечивает постоянную связь с инвестиционным портфелем; SaaS для торговли на финансовых рынках; SaaS для торговли финансовыми инструментами; создание интернет-сообщества, связанного с

торговлей, инвестициями и финансами для зарегистрированных пользователей, для участия в обсуждениях, для обмена контентом, фотографиями, видео, текстом, данными, изображениями и другими электронными работами, а также для участия в социальных сетях, связанных с торговлей, инвестициями и финансами, предоставление информации, консультационных и консультационных услуг, связанных с вышеизложенным; поставщик прикладных услуг (ASP) с программным интерфейсом прикладного программирования (API, относящимся к финансовой информации)), относящимся к финансовой информации» заявленного обозначения являются однородными с услугами 42 класса МКТУ «design and development of computers and software» («разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров») противопоставленного знака [1], поскольку, указанные услуги относятся к одному виду услуг, а именно к услугам в области программного обеспечения, имеют одно назначение и круг потребителей, могут быть взаимодополняемыми, оказываться одним и тем же лицом, в связи с чем могут смешиваться в гражданском обороте.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным знаком [1] в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Довод о том, что заявитель ведет активную хозяйственную деятельность отличную от деятельности правообладателя противопоставленного знака [1], и стал известен потребителям до даты приоритета противопоставленного знака [1], является неубедительным, поскольку не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.09.2018, оставить в силе решение Роспатента от 22.05.2018.**