


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 20.10.2017, поданное ООО Страховая компания «Сбербанк страхование жизни», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015727758, при этом установила следующее.

Словесное обозначение «Рантье» по заявке №2015727758 с приоритетом от 02.09.2015 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Роспатентом 06.09.2017 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2015727758 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству №593139 с приоритетом от 11.12.2014, ранее зарегистрированным на имя ООО «Галеон», 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Удмуртская, д. 304 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Экспертиза установила, что заявленные услуги 36 класса МКТУ «страхование; информация по вопросам страхования, консультация по вопросам страхования, страхование жизни, страхование от болезней, страхование от несчастных случаев, страхование от несчастных случаев на море, страхование пожаров, услуги актуариев» являются однородными услугам 36 класса МКТУ «посредничество при операциях с недвижимостью» противопоставленного товарного знака.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.10.2017, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного товарного знака занимается покупкой, продажей, арендой недвижимого имущества в г.Ижевск, в то время как заявитель специализируется по оказанию услуг в области страхования;

- в этой связи у потребителя отсутствует принципиальная возможность возникновения представления об оказании различных услуг одному лицу;

- сравниваемые обозначения имеют ряд отличий, поскольку заявленное обозначение является словесным и выполнено стандартным шрифтом, а противопоставленный товарный знак является словесно-графической композицией, выполненной специально разработанным шрифтом;

- сопоставляемые услуги 36 класса МКТУ не относятся к одной родовой или видовой группе, оказываются в разных областях деятельности, имеют разные области и цели применения, отличаются условиями реализации и стоимостью услуг;

- правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил заявителю письмо-согласие на регистрацию и использование обозначения «Рантье» в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015727758.

Заявителем представлены следующие источники информации:

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «Галеон» (1);
- скрин-шоты сайта <https://arenda-izh.ru/> (2);
- лицензии ООО СК «Сбербанк страхование жизни» (3);
- письмо-согласие (4).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (02.09.2015) заявки №2015727758 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя (пункт 6 (абзац 5) статьи 1483 Кодекса и пункт 46 Правил).

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.

В соответствии с пунктом 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями 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 пункте 42 Правил, 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «Рантье», выполненное стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита с заглавной буквы «Р».

В качестве основания несоответствия товарного знака по заявке №2015727758 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой был противопоставлен товарный знак «**Рантье**» по свидетельству №593139.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 06.09.2017. К указанным обстоятельствам относится письменное согласие правообладателя вышеуказанного противопоставленного товарного знака на регистрацию и использование обозначения «Рантье» в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки (4).

Дополнительно в письме-согласии правообладателем противопоставленного товарного знака сообщается, что регистрация на имя заявителя товарного знака

«Рантье» не может явиться причиной введения потребителя в заблуждение, так как круг потребителей услуг по операциям с недвижимостью, оказываемых ООО «Галеон», не совпадает с кругом потребителей услуг, предоставляемых заявителем по страхованию, и ограничивается преимущественно лицами, находящимися в Удмуртской республике.

Учитывая вышеизложенное, у коллегии нет оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака может явиться причиной введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказываемого услуги.

Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.10.2017, отменить решение Роспатента от 06.09.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2015727758.**