


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 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, рассмотрела возражение, поступившее 23.07.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018734415, при этом установила следующее.




СВОБОДА

Комбинированное обозначение «» по заявке № 2018734415, поданной 13.08.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35 и 36 классов МКТУ.


Роспатентом 26.04.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018734415 в отношении части заявленных товаров 09 класса МКТУ (*карточки идентификационные магнитные, в том числе карточки депозитные, карточки кредитные; карты с магнитным кодом; смарт-карточки [карточки с микросхемами]*) и всех заявленных услуг 36 класса МКТУ (*финансовая деятельность; страхование; кредитно-денежные операции; агентства кредитные;*

анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; выпуск дебетовых карточек; выпуск кредитных карточек; выпуск купонов лояльности; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам финансовых рисков при инвестировании; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам кредитования; консультации по вопросам финансов; консультации по вопросам финансовых рисков при инвестировании; кредитование под залог; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; организация сервисного банковского обслуживания клиентов; оценки финансовые [банковские операции]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги банковские по автоматическому пополнению счетов абонентов мобильной связи с их банковских счетов; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги сберегательных фондов; учреждение взаимовыгодных; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей). В отношении остальных товаров 09 класса МКТУ и всех заявленных услуг 35 класса МКТУ в регистрации

СВОБОДА


товарного знака «» отказано в связи с тем, что заявленное обозначение не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса в связи с его сходством до степени смешения:



- с обозначением «» по заявке № 2018727269, заявленным ранее на регистрацию в качестве товарного знака на имя ООО «Свобода-обувь», Москва, в отношении товаров и услуг 09 и 36 классов МКТУ;

The logo consists of the word "Svoboda 2" in a bold, sans-serif font, enclosed within a rectangular border that has a slight 3D effect with a shadow on the right side.

- с товарным знаком «» по свидетельству № 704552, зарегистрированным на имя Грачева Алексея Владимировича, Челябинская область, в отношении, в том числе, однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «» по свидетельству № 466857, зарегистрированным на имя Открытого акционерного общества «АВТОВАЗ», Самарская область, в отношении, в том числе, однородных товаров 09 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.07.2019, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 26.04.2019, аргументируя его следующими доводами:

- в отношении услуг 36 класса МКТУ препятствий в ходе экспертизы не выявлено, правовая охрана предоставлена для указанного класса в полном объеме, следовательно, заявитель не оспаривает решение Роспатента в отношении услуг 36 класса МКТУ;

- заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки не являются сходными до степени смешения, и, следовательно, основания для отказа в регистрации заявленного обозначения, предусмотренные пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, отсутствуют;

- для того чтобы исключить вероятность смешения сравниваемых обозначений заявитель вносит изменения в заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ, просит осуществить регистрацию заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня;

- сокращенный перечень исключает вероятность смешения в глазах потребителей заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков;

- заявитель является одним из лидеров российского рынка потребительского кредитования, осуществляющим свою деятельность в банковском секторе в России более 17 лет, «HOME CREDIT BANK» («Хоум Кредит Банк») – один из самых известных банков в России; по состоянию на 31 марта 2019 г. общий размер

клиентской базы заявителя и его дочернего банка в Казахстане составлял более 37,4 млн человек, что означает, что услугами заявителя воспользовалась каждая вторая семья в России;

- заявитель стал победителем XII Ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS – 2018 в двух номинациях: «Лучший розничный финансовый продукт» – Маркетплейс товаров в рассрочку и «Лучший розничный банк по мнению читателей журнала the Retail Finance» – Банк Хоум Кредит;

- «Хоум Кредит Банк» получил диплом первой степени в номинации «Лучшая волонтерская кампания» премии Eventiada IPRA GWA – 2018;

- высокую оценку международного жюри получил волонтерский проект банка, направленный на повышение детской финансовой грамотности — деловая игра «Полезные деньги»;

- рекламная кампания обновленного бренда «Банк новых возможностей» отмечена наградой IPRA GWA Eventiada Awards 2017 в специальной номинации «За креативную стратегию»;

- одна из программ лояльности заявителя («Польза») получила премию «Loyalty Awards Russia 2019» в двух номинациях: «Лучшая программа лояльности с использованием пластиковых карт» и «Команда года»;

- заявленное обозначение всегда используется в сочетании с товарным знаком заявителя «HOME CREDIT BANK», также с указанием сведений о заявителе, позволяющими однозначно идентифицировать его как лицо, оказывающее услуги;

- заявленное обозначение служит для индивидуализации продукта заявителя – карты рассрочки «СВОБОДА», используется заявителем только в сочетании с товарными знаками по свидетельствам №№ 659090, 648022, 649935 для сферы финансовых услуг;

- потребитель товаров и услуг заявителя всегда знает лицо, оказывающее услуги и производящее связанные с ними товары, соответственно, вероятность смешения потребителями лиц, оказывающих услуги, отсутствует, поскольку во всех случаях использования заявленного обозначения указаны сведения о заявителе, позволяющие однозначно идентифицировать его как лицо, оказывающее услуги;

- заявленное обозначение имеет высокую различительную способность, знакомо широкому кругу потребителей и ассоциируется у них исключительно с заявителем и его продуктом – картой рассрочки «Свобода»;

- высокая различительная способность заявленного обозначения обусловлена его интенсивным использованием заявителем через различные каналы продвижения;

- реклама услуг заявителя и карты рассрочки «Свобода» регулярно размещалась на различных Интернет-сайтах (ivi.ru, tnt-online.ru, friday.tv, rutube, matchTV, sportbox, Россия, YouTube, sravni.ru, vk.com, Instagram, Facebook) с 21 ноября по 30 декабря 2018 г.;

- заявитель представляет документы, которые подтверждают интенсивное использование заявленного обозначения;

- с момента использования заявителем заявленного обозначения и его продвижения доля поисковых запросов в системах «Яндекс» и «Google» по словосочетанию «карта свобода» возросла в 20 раз, это подтверждает высокую различительную способность заявленного обозначения вследствие его интенсивного использования заявителем;

- на практике степень различительной способности играет решающую роль в спорах о столкновении средств индивидуализации и признании наличия или отсутствия сходства до степени смешения;

- противопоставленные товарные знаки не используются в отношении товаров 09 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, соответственно, обладают низкой различительной способностью в силу их длительного неиспользования;

- при низкой различительной способности противопоставленных товарных знаков риск смешения их с заявленным обозначением, имеющим высокую различительную способность, отсутствует (аналогичная позиция была высказана в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 22.11.2018 № 300-КГ18-19390 по делу № СИП-163/2017, в котором суд указал, что различительная способность обозначения может возникнуть только в отношении тех товаров, для которых такое обозначение используется, и, при этом, вероятность смешения

напрямую зависит от степени различительной способности (известности, узнаваемости) товарного знака);

- тот факт, что заявленные услуги и услуги, имеющиеся в перечне противопоставленных регистраций, отнесены к 35 классу МКТУ, автоматически не означает, что данные услуги являются однородными;

- назначением услуг 35 класса МКТУ заявителя является продвижение товаров и услуг партнеров по программам лояльности в рамках предоставления финансовых услуг, заявитель не производит рекламную продукцию для третьих лиц, а только размещает материалы партнеров на своих собственных ресурсах (Интернет-сайт и отделения банка заявителя) для целей информирования потребителей своих финансовых услуг о товарах и услугах партнеров;

- перечни противопоставленных регистраций включают рекламные услуги в обычном толковании, оказываемые рекламными учреждениями (рекламными агентствами), назначением которых является производство рекламной продукции для третьих лиц и размещение такой рекламной продукции в различных медиа (не на своих собственных ресурсах, а в средствах массовой информации);

- с учетом внесенных изменений услуги 35 класса МКТУ заявленного перечня не являются однородными услугам 35 класса МКТУ, имеющихся в перечнях противопоставленных регистраций ввиду их различного назначения, что исключает вероятность возникновения у потребителя представления о том, что услуги оказываются одним лицом;

- потребителями услуг 35 класса МКТУ, маркированных заявленным обозначением, являются только партнеры карты рассрочки «Свобода», для которых заявитель оказывает услуги продвижения их товаров и услуг, публикуя сведения о партнерах на своем Интернет-сайте, и иным образом распространяя информацию о партнерах, их товарах и услугах; такими партнерами выступают только юридические лица, коммерческие организации (магазины, туристические агентства, авиакомпании, мобильные операторы и др.), указанные партнеры составляют очень узкий круг потребителей;

- услуги заявителя не находятся в свободном доступе: чтобы стать партнером программы лояльности по карте рассрочки «Свобода», необходимо присоединиться к указанной программе;

- заявитель дополнительно подчеркивает, что потребителями услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, не являются физические лица-клиенты ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», которые используют карту рассрочки «Свобода», данные физические лица являются потребителями финансовых услуг заявителя, а услуги 35 класса МКТУ по продвижению товаров и услуг оказываются только партнерам заявителя по программам потребительского кредитования, рассрочек и лояльности;

- названные потребители тщательно выбирают условия получения таких услуг и не могут по ошибке выбрать услугу 35 класса МКТУ, оказываемую не заявителем, а правообладателями противопоставленных товарных знаков;

- товарный знак «SVOBODA2» используется только для так называемого «креативного кластера», то есть комплекса зданий в Челябинске, предлагаемых в аренду под творческие мастерские и в качестве лекториев для мероприятий, эти услуги предлагаются в сети Интернет, указанный товарный знак не используется для рекламы товаров/услуг третьих лиц, в связи с отсутствием потребителей услуг 35 класса МКТУ по данной заявке, отсутствует и возможность смешения ими услуг заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака;

- с учетом основной деятельности каждого из правообладателей противопоставленных товарных знаков, никто из них не оказывает (и вряд ли будет оказывать в будущем) рекламные услуги в их обычном понимании; если такие услуги и будут оказываться, то они будут связаны с основной деятельностью (производство косметики, производство обуви, сдача площадей в аренду), следовательно, риск смешения лиц, оказывающих услуги в такой ситуации полностью отсутствует;

- факт отсутствия однородности услуг 35 класса МКТУ является достаточным основанием для регистрации заявленного обозначения;

- оригинальный шрифт и цветовая гамма с преобладающим зелено-голубым цветом заявленного обозначения оказывает существенное влияние на общее зрительное впечатление;

- заявленное обозначение графически существенно отличается от противопоставленных товарных знаков и, соответственно, сравниваемые обозначения не могут быть смешаны потребителями;

- заявленное обозначение применительно к заявленным услугам 35 класса МКТУ имеет значение «свобода от процентов», «свобода от переплат», то есть заявленное обозначение сообщает потребителю, что финансовые услуги заявителя предоставляют его клиентам свободу приобрести любой товар или услугу без дополнительных финансовых затрат;

- иной смысл заложен с противопоставленные товарные знаки;

- заявленное обозначение и товарный знак «СВОБОДА» по свидетельству № 662586 представляют собой серию товарных знаков одного правообладателя;

- регистрация заявленного обозначения для товаров 09 класса МКТУ будет способствовать единой практике Роспатента по рассмотрению и регистрации товарных знаков;

- законодатель допускает регистрацию разными лицами тождественных или сходных до степени смешения товарных знаков в отношении неоднородных товаров и услуг.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 26.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018734415 в полном объеме для всех заявленных товаров и услуг, а именно, в отношении заявленных товаров и услуг 09, 35, 36 классов МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатки из сети Интернет, содержащие заявленное обозначение;
- (2) договоры, приложения к ним, презентации, образцы рекламных материалов, касающиеся размещения рекламы в сети Интернет;
- (3) графики и эфирные справки, касающиеся размещения рекламных материалов заявителя «Свобода», «Карта Свобода» на телевидении;

(4) копии договоров, касающихся размещения рекламно-информационных материалов заявителя с приложениями, счетами, актами, отчетами;

(5) фотографии – примеры размещения рекламных материалов, в том числе, с использованием заявленного обозначения;

(6) распечатка сведений системы «Яндекс», касающихся поисковых запросов.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 30.09.2019, заявителем был уточнен перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения. Согласно представленному ходатайству заявитель просит изменить решение Роспатента от 26.04.2019 и предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении заявленных товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ в полном объеме и в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: *«информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная] относительно товаров и услуг партнеров по программам потребительского кредитования, рассрочек и лояльности, продвижение товаров и услуг партнеров по программам потребительского кредитования, рассрочек и лояльности, при этом указанные услуги предоставляются партнерам по программам потребительского кредитования, рассрочек и лояльности, при этом указанные услуги предоставляются партнерам по программам потребительского кредитования, рассрочек и лояльности в рамках предоставления финансовых услуг по 36 классу МКТУ»*.

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

С учетом даты (13.08.2018) подачи заявки № 2018734415 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 (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.

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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные);

расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2018734415 заявлено




СВОБОДА


комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент «СВОБОДА», выполненный буквами русского алфавита белого цвета, расположенный на фоне квадрата зелено-голубого цвета.

Регистрация товарного знака по заявке № 2018734415 испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35 и 36 классов МКТУ.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса для части товаров 09 класса МКТУ и всех услуг 35 класса МКТУ установлено на основании вывода о его сходстве до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 466857 и 704552, а также с обозначением по заявке № 2018727269.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 466857 представляет собой обозначение «», в котором словесный элемент «SVOBODA» выполнен оригинальным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении товаров 07, 09, 11, 12, 25, 28 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. В частности, перечень товаров 09 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован данный товарный знак, следующий:

09 – приборы и инструменты научные, морские, фотографические, кинематографические, оптические, для взвешивания, измерения, сигнализации, контроля (проверки), спасания и обучения; приборы и инструменты для передачи, распределения, трансформации, накопления, регулирования и управления электричеством; аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; счетные машины, оборудование для обработки информации и компьютеры.

Противопоставленный товарный знак (знак обслуживания) по свидетельству № 704552 представляет собой комбинированное обозначение «», включающее элемент «SVOBODA2», выполненный стандартным шрифтом и расположенный внутри оригинально выполненной рамки. Правовая охрана данного товарного знака (знака обслуживания) действует в отношении услуг 35, 36, 41 и 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства. В частности, перечень услуг

35 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован данный знак обслуживания, следующий:

35 – посредничество коммерческое [обслуживание].

При рассмотрении возражения коллегией были учтены также следующие обстоятельства.




В отношении противопоставления по заявке № 2018727269 Роспатентом 09.07.2019 принято решение об отказе в регистрации товарного знака. Таким образом, противопоставление данного обозначения может быть снято.

Коллегией не проверяется решение Роспатента от 26.04.2019 в части товаров и услуг, для которых принято решение о регистрации товарного знака по заявке № 2018734415.

Таким образом, с учетом возражения и ходатайства заявитель испрашивает регистрацию заявленного обозначения также в отношении товаров 09 класса МКТУ – *«маркеры безопасности [средства шифрования]; оборудование для обработки информации; устройства для выписывания счетов; электронно-технические устройства для проведения операций с использованием карт, в том числе для оплаты товаров и услуг»* и услуг 35 класса МКТУ – *«информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная] относительно товаров и услуг партнеров по программам потребительского кредитования, рассрочек и лояльности, продвижение товаров и услуг партнеров по программам потребительского кредитования, рассрочек и лояльности, при этом указанные услуги предоставляются партнерам по программам потребительского кредитования, рассрочек и лояльности, при этом указанные услуги предоставляются партнерам по программам потребительского кредитования, рассрочек и лояльности в рамках предоставления финансовых услуг по 36 классу МКТУ»*. Данный перечень принимался во внимание при анализе однородности.




СВОБОДА


Анализ сходства заявленного обозначения «» и противопоставленных товарных знаков «» и «» показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

В комбинированном обозначении, состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным элементом, как правило, является словесный элемент, поскольку он легче запоминается, чем изобразительный, и именно на нем акцентируется внимание потребителя при восприятии обозначения.

В заявленном обозначении зелено-голубой квадрат выступает фоном для размещения словесного элемента. В связи с изложенным представляется очевидным, что доминирующим элементом заявленного обозначения является именно словесный элемент «СВОБОДА», выполненный в центре композиции контрастным цветом и акцентирующий на себе внимание потребителей.

Что касается противопоставленного товарного знака «» по свидетельству № 466857, то графическое оформление словесного элемента привлекает внимание, однако, не меняет восприятие словесного элемента как слова «SVOBODA». В силу указанного следует констатировать, что именно словесный элемент «SVOBODA», представляющий собой транслитерацию буквами латиницы слова «СВОБОДА», в данном товарном знаке определяет его индивидуализирующую способность.

В свою очередь, противопоставленный товарный знак «» по свидетельству № 704552 содержит два элемента, выполненные слитно («SVOBODA» и «2»). Однако, необходимо учитывать, что слово «SVOBODA» легко прочитывается и акцентирует на себе внимание, в то время как элемент «2» не составляет устойчивого сочетания с элементом «SVOBODA», представляющим собой транслитерацию буквами латиницы слова «СВОБОДА», следовательно, не формируется новое общее смысловое значение данных элементов. Что касается обрамления, то оно, аналогично случаю с заявленным обозначением, является фоном для остальных элементов товарного знака. Таким образом, основная роль в данном обозначении принадлежит словесному элементу «SVOBODA».

Учитывая изложенное, сопоставление заявленного обозначения с товарными знаками иных лиц показало следующее.

Доминирующие словесные элементы заявленного обозначения («СВОБОДА») и противопоставленных товарных знаков («SVOBODA») по фонетическому фактору сходства являются тождественными, поскольку представляют собой одно и то же слово, выполненное в кириллице и в латинице. Фонетическое тождество основных элементов, на которых акцентируется внимание потребителя в первую очередь, приводит к фонетическому сходству сравниваемых обозначений в целом.

Наличие элемента «2» в товарном знаке по свидетельству № 704552, добавляющего всего один слог («ту» или «два») к слову «SVOBODA», не приводит к отсутствию фонетического сходства с ним заявленного обозначения, поскольку при экспертизе следует учитывать сходство именно сильных элементов.

Смысловое сходство сравниваемых обозначений обеспечивается за счет использования во всех случаях одного и того же слова, выполненного в латинице и кириллице, на который падает логическое ударение в каждом из обозначений (Свобода – возможность действовать (поступать) без каких-нибудь ограничений, стеснений; состояние того, кто не находится в заключении, в неволе, см. <http://slovari.ru>).

Заявитель исходит из видов деятельности заявителя, правообладателя противопоставленных товарных знаков и трактует смысловое содержание заявленного обозначения как «свобода от процентов», «свобода от переплат», смысловое содержание товарного знака по свидетельству № 466857 как «свобода передвижения», смысловое содержание товарного знака по свидетельству № 704552 как «свобода творчества» и приходит к выводу об отсутствии их смыслового сходства в целом.

Вместе с тем данный подход не соответствует существующей методологии. Смысловое содержание элемента «СВОБОДА», выполненного в кириллице и в латинице, является единым, поскольку речь идет об одном и том же слове. Иные элементы сравниваемых обозначений не меняют смысловое восприятие каждого из них. Таким образом, доводы об ином смысловом восприятии заявленного обозначения в отличие от товарных знаков по свидетельствам №№ 466857, 704552, не могут быть признаны убедительными.

Что касается визуального признака сходства, то во всех случаях имеется фон для словесного элемента «СВОБОДА»/«SVOBODA», не влияющий существенным образом на визуальное восприятие обозначений, поэтому их наличие не приводит к отсутствию графического сходства сравниваемых обозначений. Словесные элементы выполнены буквами разных алфавитов, что обуславливает некоторые визуальные отличия. Вместе с тем эти отличия не приводят к выводу о качественно разном визуальном восприятии заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, поскольку вывод о фонетическом и смысловом тождестве приводит к выводу о сходстве обозначений в целом, несмотря на их визуальные отличия.

Резюмируя изложенное, заявленное обозначение является сходным с товарным знаком по свидетельству № 466857 и с товарным знаком (знаком обслуживания) по свидетельству № 704552.

Что касается однородности товаров, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, и товаров, в отношении которых

зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 466857, то коллегия отмечает следующее.

Товары *«оборудование для обработки информации»* в сравниваемых перечнях совпадают, поэтому являются однородными.

Согласно общедоступным источникам в сети Интернет, маркер безопасности представляет собой физическое устройство, используемое для получения доступа к электронному ограниченному ресурсу. Маркеры безопасности относятся к средствам шифрования (аппаратные, программные и аппаратно-программные средства, системы и комплексы, реализующие алгоритмы криптографического преобразования информации и предназначенные для защиты информации от несанкционированного доступа при ее передаче по каналам связи и (или) при ее обработке и хранении).

Таким образом, данные товары относятся к общей родовой группе товаров *«оборудование для обработки информации»*, однородны соответствующим товарам противопоставленного перечня по роду и назначению.

Товары *«устройства для выписывания счетов»*, а также *«электронно-технические устройства для проведения операций с использованием карт, в том числе для оплаты товаров и услуг»* относятся к устройствам автоматическим, автоматам и вычислительному оборудованию. По своему роду эти товары однородны товарам *«оборудование для обработки информации и компьютеры»*, имеющимся в перечне противопоставленной регистрации.

Таким образом, все заявленные товары 09 класса МКТУ, для которых отказано в регистрации заявленного обозначения, однородны товарам 09 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 466857, следовательно, заявленное обозначение сходно до степени смешения с указанным товарным знаком в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ.

Перечень услуг 35 класса МКТУ был скорректирован заявителем по его инициативе. Коллегия обращает внимание, что изменение заявленного перечня товаров и услуг возможно только в сторону сужения испрашиваемого объема правовой охраны.

Услуги, указанные заявителем в ходатайстве, представленном на заседании коллегии, соотнесены коллегией с первоначально заявленными услугами «*информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]*» и «*продвижение товаров для третьих лиц*». Таким образом, заявитель испрашивает правовую охрану заявленного обозначения в отношении услуг, конкретизирующих названные услуги.

В свою очередь, услуга «*информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]*» предполагает доведение до потребителя (поставщика, продавца и др.) сведений о потребительских свойствах товара/услуги, об условиях и режимах правильного хранения, транспортирования, выбора, использования и утилизации товара. При этом размещение отдельных сведений, очевидно вызывающих у потребителя ассоциацию с определенным товаром/услугой, имеющее своей целью привлечение внимания к объекту рекламирования, может рассматриваться как продвижение этого товара или услуги. Следовательно, рассматриваемая услуга по своей природе относится к родовой группе «продвижение товаров».

Что касается услуг противопоставленной регистрации, то под «*посредничеством коммерческим*» понимается содействие в совершении торговой сделки между продавцом и покупателем за определенное вознаграждение (Большой экономический словарь, Москва: Институт новой экономики, А.Н. Азрилиян, 1997, https://big_economic_dictionary.academic.ru/11142/ПОСРЕДНИЧЕСТВО%2C_КОММЕРЧЕСКОЕ). В широком смысле коммерческое посредничество – деятельность по содействию заключения контрактов между поставляющей и потребляющей сторонами (<http://www.glossary.ru>)

Посреднические операции – экономические операции, совершаемые по поручению субъектов экономической деятельности независимыми посредническими фирмами на основе отдельных поручений или специальных соглашений. Посреднические операции предполагают:

- подбор партнеров;
- подготовку документации для совершения сделок и их совершение;

- транспортно-экспедиторские операции;
- кредитно-финансовое обслуживание;
- страхование;
- рекламу;
- послепродажное обслуживание товаров;
- изучение рынков сбыта;
- выполнение таможенных формальностей (<http://www.glossary.ru>).

С учетом сказанного услуги противопоставленной регистрации включает широкий перечень операций, в том числе, связанных со стимулированием покупательского спроса, то есть продвижением товаров/услуг, а также с кредитно-финансовым обслуживанием.

Коллегией приняты во внимание доводы заявителя, касающиеся его деятельности. При этом необходимо отметить, что банк – это финансовая компания, основные виды деятельности которой – привлечение и размещение денежных средств, а также проведение расчетов. С экономической точки зрения банки выступают на денежном рынке посредниками между теми, у кого есть свободные денежные средства, и теми, кто нуждается в дополнительных ресурсах (<https://investments.academic.ru/708/Банк>).

Все вышеизложенное в своей совокупности не позволяет признать сравниваемые услуги 35 класса МКТУ неоднородными, поскольку по своей природе они могут оказываться одними и теми же лицами, имеют общий круг потребителей, являются взаимодополняемыми.

Довод заявителя о том, что круг потребителей услуг заявителя является узким и существенно отличается от круга потребителей услуг противопоставленной регистрации, являются неубедительными, поскольку оказание сравниваемых услуг в обоих случаях осуществляется по отношению к коммерческим организациям.

Таким образом, заявленное обозначение сходно до степени смешения со знаком обслуживания по свидетельству № 704552 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ скорректированного заявителем перечня, следовательно, не соответствует пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы заявителя об активном использовании им заявленного обозначения и о возможности сосуществовании его с противопоставленными товарными знаками ввиду разных видов деятельности заявителя и правообладателей противопоставленных товарных знаков не свидетельствует об их несходстве между собой с точки зрения норма Кодекса и Правил.

Что касается довода заявителя о факте регистрации товарного знака «СВОБОДА» на имя заявителя в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, то данное обстоятельство не меняет выводов коллегии, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.07.2019, оставить в силе решение Роспатента от 26.04.2019.