

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее 14.02.2023, поданное Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020758001 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020758001, поданной 06.09.2019, изначально испрашивалось на имя ООО «Курышев и партнеры», Москва в отношении товаров 09, услуг 35, 36, 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне.

В соответствии с решением о принятии заявки на государственную регистрацию товарного знака к рассмотрению от 29.06.2021 дата подачи заявки № 2020758001 установлена по дате подачи первоначальной заявки, из которой данная заявка выделена, а именно: 06.09.2019 г.

Согласно уведомлению от 11.08.2022 сведения о заявителе по результатам рассмотрения заявления, в связи с передачей права на регистрацию товарного знака, были изменены: Публичное акционерное общество «Сбербанк России», Москва (как указывалось выше – заявитель).

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

Афина

Роспатентом 21.10.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020758001 в отношении услуг 38, 42 классов МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении всех товаров 09, всех услуг 35, 36 классов МКТУ, заявленное обозначение (1) не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение (1) сходно до степени смешения с товарными знаками:



- « **АФИНА** » (2) по свидетельству № 748779, приоритет от 03.04.2019, зарегистрированным ранее на имя Брюханова Александра Васильевича, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, 3-й мкр., 1, помещение 127, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- « **Аффина.ру** » (3) по свидетельству № 427722, приоритет от 16.12.2009, срок действия продлен до 16.12.2029 (неохраняемые элементы товарного знака: «знак охраны товарного знака, ру»), зарегистрированным ранее на имя ООО "Аффина.ру", 117218, Москва, ул. Кедрова, 14, стр.1, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

АФИНА

- « **AFINA** » (4) по свидетельству № 755847, приоритет от 23.04.2019, зарегистрированным ранее на имя ООО "Новые Технологии", 109428, Москва, Рязанский пр-кт, д. 10, стр. 2, эт. 3, пом. V, ком. 15, в отношении однородных товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 38, 42 классов МКТУ;

- экспертиза руководствовалась фонетическим и семантическим сходством, а именно наличием близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близостью звуков, составляющих обозначения; расположением близких звуков и звуко сочетаний по отношению друг к другу; наличием совпадающих слогов и их

расположение, то есть вывод о сходстве сделан на основании сходства слов: «Афина», «АФИНА AFINA», «Аффина»;

- сравниваемые товары 09 и услуги 35, 36, 38, 42 классов МКТУ признаны однородными товарам 09 и услугам 35, 36, 38, 42 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков (2-4), поскольку они соотносятся как род/вид, могут иметь одинаковые условия сбыта товаров и круг потребителей.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 14.02.2023 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 21.10.2022. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель сообщает, что является правообладателем товарного знака

АФИНА

« **AFINA** » по свидетельству № 917003 в отношении товаров 09 класса МКТУ вследствие перехода исключительного права на противопоставленный товарный знак свидетельству № 755847 (4) в отношении всех товаров 09 класса МКТУ по договору частичного отчуждения исключительного права, зарегистрированному в Роспатенте 13.01.2023 под номером № РД0419435;

- факт перехода исключительного права на противопоставленный товарный знак «АФИНА AFINA» по свидетельству № 755847 (4) в отношении всех товаров 09 класса МКТУ на имя заявителя полностью снимает препятствие в регистрации заявленного обозначения (1) в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 38, 42 классов МКТУ;

- противопоставленный товарный знак (2) может препятствовать регистрации заявленного обозначения (1) только в отношении части заявленных услуг 36 класса МКТУ, относящимся к *«финансовой и банковской деятельности, оценочной деятельности и хранению ценностей»*, тогда как в государственной регистрации в отношении части заявленных услуг 36 класса МКТУ *«агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость];*

информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; маклерство; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью» регистрации заявленного обозначения (1) противопоставленный знак обслуживания (2) не может препятствовать, так как зарегистрирован в отношении неоднородных услуг 36 класса МКТУ;

- заявитель также считает, что услуги 36 класса МКТУ *«агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; маклерство; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью»* по заявке № 2020758001 не однородны услугам 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный знак обслуживания (2), поскольку сравниваемые услуги 36 класса МКТУ различаются по виду и/или назначению.

В подтверждение своих доводов к материалам дела приложены:

- копии уведомления от 17.01.2023 о государственной регистрации отчуждения исключительного права товарного знака «АФИНА AFINA» по свидетельству № 755847 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ по договору и свидетельства № 917003 – (5).

На основании изложенного в возражении, поступившем 14.02.2023, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 09 и всех услуг 38, 42 классов МКТУ, а также ограниченного перечня услуг 36 класса МКТУ *«агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда*

коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; маклерство; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих участников рассмотрения возражения, поступившего 14.02.2023, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (06.09.2019) заявленного обозначения (1) по заявке № 2020758001 правовая база для оценки его охраноспособности 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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 требованиям пункта 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 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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение


Афина

является словесным, выполнено стандартным шрифтом, буквами русского алфавита, первая буква выполнена заглавной, остальные - строчные. Регистрация заявленного обозначения (1) испрашивается в отношении всех заявленных товаров 09, услуг 38, 42 классов МКТУ, а также ограниченного перечня услуг 36 класса МКТУ *«агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; маклерство; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью»*.

Заявитель не оспаривает решение Роспатента от 21.10.2022 в отношении услуг 35 класса МКТУ в связи с противопоставлением экспертизой товарного знака (3) по свидетельству № 427722. Таким образом, детальный анализ сходства обозначений (1) и (3), а также однородности сравниваемых услуг 35 класса МКТУ не требуется.

В отношении несоответствия заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В отношении всех товаров 09 и услуг 36 классов МКТУ, а также части услуг 38, 42 классов МКТУ заявленному обозначению (1) в заключении по результатам экспертизы противопоставлены товарные знаки:

 - « **АФИНА** КОМЕРЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ » (2) по свидетельству № 748779, приоритет от 03.04.2019.

Неохраняемые элементы: слова «Ювелирные изделия». Правообладатель: Брюханов Александр Васильевич, г. Ачинск. Правовая охрана действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в свидетельстве, в цветовом сочетании: «оранжевый, желтый, серый»;

АФИНА

- « **AFINA** » (4) по свидетельству № 755847, приоритет от 23.04.2019. Правообладатель: ООО "Новые Технологии", Москва. Правовая охрана действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении товаров 09 класса МКТУ, указанных в свидетельстве.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения. К данным обстоятельствам относится следующее. Согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) правообладателем противопоставленного товарного знака (4) по свидетельству № 755847 является заявитель. Дата и номер государственной регистрации договора: 13.01.2023, РД0419435. Дата внесения записи в Госреестр: 13.01.2023.

В связи с изложенным, противопоставленный товарный знак (4) по свидетельству № 755847 не может служить препятствием для регистрации заявленного обозначения (1) в качестве товарного знака в отношении всех товаров 09 класса МКТУ и однородных им услуг 38, 42 классов МКТУ.

В отношении противопоставленного товарного знака (2) коллегия отмечает следующее.

Сходство сравниваемых обозначений (1) и (2) обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесного элемента «Афина», входящего в их состав. Визуальные различия между сравниваемыми словесными элементами носят второстепенный характер и не оказывают решающего влияния. Анализ словесных элементов «Афина» показал, что в древнегреческой мифологии слово «Афина» имеет значение - богиня войны, одна из наиболее почитаемых богинь Древней Греции, а также богиня мудрости (см. электронный словарь: <https://kartaslov.ru>). Таким

образом, в сравниваемые обозначения (1) и (2) заложены одинаковые смысловые образы, связанные с именем древнегреческой богини. Кроме того, признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Таким образом, сравниваемые обозначения (1) и (2) ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вероятность смешения сравниваемых обозначений (1) и (2) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров/услуг. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров/услуг или при низкой степени однородности товаров/услуг, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначений. См. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации».

Как было установлено выше, словесные элементы сравниваемых обозначений (1) и (2) обладают фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «Афина».

В отношении однородности сравниваемых услуг 36 класса МКТУ коллегия отмечает следующее.

Заявленные услуги 36 класса МКТУ *«агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; управление жилым фондом; управление недвижимостью; посредничество при операциях с недвижимостью»* ограниченного перечня представляют собой услуги в области недвижимости, аренды и не являются однородными по отношению к услугам 36 класса МКТУ *«информация финансовая; консультации по вопросам финансов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; предоставление ссуд под залог; ссуды с погашением в рассрочку; хранение в сейфах; хранение ценностей; услуги ломбардов»* противопоставленного товарного знака (2),

представляющим собой финансовые, оценочные услуги и услуги по хранению ценностей. Таким образом, сравниваемые услуги 36 класса МКТУ относятся к разному роду (виду) «*операции с недвижимостью*» / «*операции финансовые*» / «*услуги по хранению ценностей*», имеют разное назначение, разный круг потребителей, что свидетельствует об отсутствии однородности.

Согласно сведениям из электронного словаря <http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/> (Большой юридический словарь. - М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. 2003 г.) «*финансовая услуга*» – это банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц.

Таким образом, заявленные услуги 36 класса МКТУ «*страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; посредничество при страховании*» ограниченного перечня, представляющие собой услуги из области страхования, и услуги 36 класса МКТУ «*информация финансовая; консультации по вопросам финансов; предоставление ссуд под залог; ссуды с погашением в рассрочку*» противопоставленного товарного знака (2) относятся к одному родовому понятию «*операции финансовые*», имеют одинаковое назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми (когда при применении одних из услуг требуется одновременно использовать ряд других услуг, дополняющих первые), что свидетельствует об их однородности.

Заявленная услуга 36 класса МКТУ «*маклерство*» ограниченного перечня имеет следующее значение согласно общедоступным источникам: профессия маклера, посредничество в биржевых сделках; «*ма́клер*» (нем. makler) - торговый посредник. Как правило, маклер профессионально занимается посредничеством при покупке и продаже товаров, ценных бумаг, услуг, страховании, способствует заключению сделок купли-продажи путём сведения партнёров. Биржевые маклеры входят в состав персонала биржи, ведут торги и регистрируют устное согласие брокеров продавца и покупателя на заключение сделки. Маклер получает

вознаграждение, как правило, от каждой из сторон, участвующих в сделке, в размере, зависящем от суммы сделки. См. электронные словари: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>; <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/854082> (Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935-1940).

Таким образом, заявленная услуга 36 класса МКТУ «маклерство» ограниченного перечня является сопутствующей по отношению к услугам 36 класса МКТУ *«информация финансовая; консультации по вопросам финансов; предоставление ссуд под залог; ссуды с погашением в рассрочку»* противопоставленного товарного знака (2), при этом сравниваемые услуги имеют одинаковое назначение, круг потребителей, являются взаимодополняемыми (когда при применении одних из услуг требуется одновременно использовать ряд других услуг, дополняющих первые), что свидетельствует об их однородности.

Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению (1) требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении всех товаров 09, услуг 38, 42 классов МКТУ, а также части ограниченного перечня услуг 36 класса МКТУ отсутствуют.

Вместе с тем, как было установлено выше, вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения (1) требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении другой части услуг 36 класса МКТУ ограниченного перечня является правомерным.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 14.02.2023, изменить решение Роспатента от 21.10.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020758001.