

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 10.03.2023 возражение, поданное АО «Тинькофф Банк, Москва (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022732124, при этом установила следующее.



Цифровая


кубышка

Комбинированное обозначение « **кубышка** » по заявке №2022732124 с датой поступления от 19.05.2022 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.02.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022732124 в отношении всех товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ, а также в отношении части услуг 36 класса МКТУ, при этом в отношении иной части услуг 36 класса правовая охрана не была предоставлена. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным



знаком «» (по свидетельству №516600 с приоритетом от 24.04.2013) в отношении услуг 36 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 36 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.03.2023, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарный знак [1] не является сходным до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2022732124, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ЦИФРОВАЯ КУБЫШКА], в то время как противопоставленный товарный знак [1] имеет звучание [КУБЫШКА ЗАЙМЫ ДО ЗАРПЛАТЫ], то есть сравниваемые обозначения имеют различный состав гласных и согласных звуков, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] различаются по визуальному признаку сходства, так как выполнены разными видами и размерами шрифтов, кроме того, в состав сравниваемых обозначений входят различные изобразительные элементы, которые акцентируют на себе внимание потребителей;

- словесные элементы «цифровая кубышка» заявленного обозначения могут вызывать у потребителей ассоциации, связанные с накоплениями онлайн, в то время как словесные элементы «КУБЫШКА», «ЗАЙМЫ ДО ЗАРПЛАТЫ» противопоставленного товарного знака [1] скорее могут быть связаны со срочными кредитами до зарплаты, то есть сравниваемые обозначения имеют семантические отличия;

- доводы заявителя о том, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения подтверждается и результатами интернет-опроса потребителей, проведенного заявителем (приложение №1);

- так, указанный опрос показал, что у большинства респондентов (79 %) противопоставленное обозначение [1] вызывает ассоциации с безденежьем, жизнью «от зарплаты до зарплаты», в то время как заявленное обозначение вызывает совершенно другие ассоциации – с цифровыми технологиями в финансово-банковских операциях (74 %) и денежными накоплениями, богатством (10 %);

- при этом 65 % опрошенных отвечали, что сравниваемые обозначения не являются сходными до степени смешения;

- сравниваемые обозначения не будут смешиваться в гражданском обороте, поскольку услугами заявителя могут пользоваться только клиенты банка, которые заключили с ним договор и имеют дебетовую карту банка, при этом для получения кредита или любой другой услуги клиенту необходимо сделать заявку на сайте банка или в мобильном приложении (<https://www.tinkoff.ru/>).

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.02.2023 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 36, 42 классов МКТУ.

К возражению заявителем был приложен интернет-опрос потребителей (приложение №1).

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

С учетом даты (27.02.2023) поступления заявки №2022732124 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом

Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 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, 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 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).



Цифровая

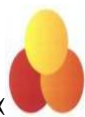
Заявленное обозначение « **кубышка** » является комбинированным, состоящим из изобразительных элементов, и из словесных элементов «Цифровая кубышка», выполненных стандартным шрифтом заглавной и строчными буквами русского алфавита в две строки. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 42 классов МКТУ.

Заявленное обозначение включает в свой состав как изобразительный, так и словесные индивидуализирующие элементы, которые равным образом оказывают влияние на формирование образа знака, при этом воспринимаются по отдельности друг от друга.

Вместе с тем, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. Такими словесными элементами заявленного обозначения являются словесные элементы «Цифровая кубышка».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 36 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].



Противопоставленный товарный знак «  **кубышка** займы до зарплаты » [1] является комбинированным, состоящим из изобразительных элементов в виде окружностей, совмещенных друг с другом, и из словесных элементов «кубышка», «займы до зарплаты», выполненных стандартными шрифтами строчными буквами латинского алфавита. Словесные элементы «займы до зарплаты» указаны в качестве неохраняемых. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Так как словесные элементы «займы до зарплаты» противопоставленного товарного знака [1] являются неохраняемыми, они не могут учитываться при его анализе в рамках пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Наиболее значимым элементом вышеуказанного противопоставленного знака [1] является элемент «кубышка», который выполнен крупным шрифтом в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителя, в связи с чем именно по нему происходит запоминание знака в целом.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Коллегия отмечает, что заявленное обозначение включает в себя словесные элементы «Цифровая», «кубышка», которые расположены на отдельных строках, не согласуются между собой, являются независимыми словесными элементами, ввиду чего анализ по каждому из этих элементов должен проводиться отдельно. Кроме того, коллегия указывает, что в словарно-справочных источниках отсутствует устойчивое словосочетание «цифровая кубышка».

Вместе с тем, коллегия отмечает, что словесный элемент «кубышка» заявленного обозначения является значимым, так как выполнен крупным шрифтом, занимает существенную часть заявленного обозначения, в связи с чем данный элемент должен учитываться при анализе сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1].

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что основной индивидуализирующий элемент «кубышка» противопоставленного товарного знака [1] фонетически и семантически («кубышка» имеет толкование «широкий глиняный сосуд» (<https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=12581>)) входит в состав заявленного обозначения, что приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом.

Визуально сравниваемые обозначения следует признать сходными в силу того, что их словесные элементы выполнены стандартными шрифтами буквами русского алфавита.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу, что, сравниваемые обозначения производят сходное общее впечатление и, несмотря на отдельные отличия, ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Как было отмечено решением Суда по интеллектуальным правам от 09.11.2022 по делу №СИП-658/2021 «наличие совпадающего слова означает, что определенная степень сходства между сравниваемыми обозначениями имеется. Не может быть признано полное отсутствие сходства обозначений при наличии одного полностью совпадающего словесного элемента, являющегося единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака и одним из словесных элементов спорного товарного знака. Аналогичный подход отражен в постановлениях президиума Суда по интеллектуальным правам от 21.05.2018 и от 03.12.2018 по делу №СИП-210/2017, от 31.05.2018 по делу №СИП-450/2017 (определением Верховного Суда Российской Федерации от 13.09.2018 № 300-КГ18-13820 в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отказано), от 19.10.2018 по делу №СИП-137/2018 и многих других».

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; краудфандинг; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен

денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции по обмену виртуальных валют; операции факторные; организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; оценка финансовая активов интеллектуальной собственности; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при реализации углеродных кредитов; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги платежные через электронный кошелек; услуги по выплате пенсий; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги по составлению смет для оценки затрат; услуги по электронному переводу виртуальных валют; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимовыгодных фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая» заявленного обозначения являются однородными услугам 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; предоставление ссуд (финансирование); финансирование; предоставление ссуд под залог; информация финансовая; кредитование под залог; операции факторные;

ссуды с погашением в рассрочку; услуги банковские» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые услуги относятся к услугам банковским, а также к услугам финансовым, имеют одно назначение, область применения и круг потребителей.

Заявитель в возражении от 10.03.2023 не оспаривал однородность услуг 36 класса МКТУ.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В отношении представленного заявителем интернет-опроса (приложение №1) коллегия сообщает, что указанный опрос не содержит никаких исходных данных: не указана дата проведения опроса, география его проведения, выборка респондентов. Кроме того, социологический опрос в рамках соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса не может быть принят во внимание, так как речь идёт о сходстве сопоставляемых обозначений, которое устанавливается коллегией в рамках действующего законодательства и на основании с соответствующими нормативно-правовыми актами.

Что касается довода заявителя о том, что сравниваемые обозначения не будут смешиваться в гражданском обороте, поскольку услугами заявителя могут пользоваться только клиенты банка, которые заключили с ним договор и имеют дебетовую карту банка, при этом для получения кредита или любой другой услуги клиенту необходимо сделать заявку на сайте банка или в мобильном приложении (<https://www.tinkoff.ru/>), коллегия отмечает, что коллегия указывает, что анализу однородности товаров и услуг подлежат перечни рассматриваемых обозначений, а не деятельность заявителя на рынке товаров и услуг, в связи с чем данный довод не может быть принят коллегией во внимание

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.03.2023, оставить в силе решение Роспатента от 27.02.2023.