

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 29.11.2023 возражение, поданное ООО "Финист", Нижегородская обл., г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2021781306, при этом установила следующее.

FINIST

Обозначение «» по заявке №2021781306 с приоритетом от 08.12.2021 подано на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.05.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021781306 в отношении заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с обозначением «FINIST ФИНИСТ», заявленным на регистрацию в качестве знака обслуживания под №2021767467, с датой приоритета от 15.10.2021г (регистрация №898384) на имя ООО "Инвестиционное Бюро "ФИНИСТ", 101000, Москва, ул. Большая Лубянка, 16, стр. 3, этаж 1, пом. 2,3,7, в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 36 классов МКТУ;

- с товарным знаком «FINIST ФИНИСТ», зарегистрированным под №782177, с датой приоритета от 26.02.2019г., на имя ООО "Торговый Дом "Финист", 347930, г. Таганрог, Большой пр-кт, 35, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «FINIST», зарегистрированным под №638369, с датой приоритета от 17.06.2016г., на имя ООО "Технопарк", 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 3, корп. Б, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- со знаками обслуживания «ФИНИСТ», зарегистрированными под №586891, с датой приоритета от 22.09.2014г., №582240, с датой приоритета от 08.08.2014г., на имя ООО "ФИНИСТ", 390011, г. Рязань, Куйбышевское ш., 31В, лит. Е, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявитель не претендует на регистрацию заявленного обозначения в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству №898384 предоставил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2021781306 в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства кредитные, а именно получение ипотечных, потребительских и автокредитов; анализ финансовый в отношении потребительских кредитов, страхования, покупки/продажи, аренды частной и коммерческой недвижимости; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда

офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов в отношении потребительских кредитов, страхования, покупки/продажи, аренды частной и коммерческой недвижимости; консультирование по вопросам задолженности в области кредитования физических лиц; кредитование под залог в области кредитования физических лиц; маклерство на рынке частной недвижимости; операции с недвижимым имуществом в рамках агентства недвижимости; оценка недвижимого имущества на рынке частной недвижимости; оценки финансовые в области страхования, а также в области банковских операций, недвижимого имущества, но предоставляемые физическим лицам; оценки финансовые стоимости ремонта квартир; посредничество при операциях с недвижимостью на рынке частной недвижимости; посредничество при страховании; предоставление информации по вопросам страхования; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление финансовой информации в отношении потребительских кредитов, страхования, покупки/продажи, аренды частной и коммерческой недвижимости; предоставление финансовой информации через веб-сайты в отношении потребительских кредитов, страхования, покупки/продажи, аренды частной и коммерческой недвижимости; ссуды ипотечные; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; услуги агентств недвижимости; услуги брокерские; услуги по составлению смет для оценки затрат в отношении потребительских кредитов, страхования, покупки/продажи, аренды частной и коммерческой недвижимости».

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021781306 в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлен оригинал письма-согласия от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №898384 [1].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (08.12.2021) заявки №2021781306 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 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 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.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021781306 заявлено словесное обозначение «FINIST», выполненное полужирным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита черным цветом. При этом верхняя черта буквы «F» выполнена в желтом цвете.

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки

«  », «  », «  », «  », «ФИНИСТ» по свидетельствам №№898384, 782177, 638369, 586891, 582240.

Анализ заявленного обозначения показал следующее.

Поскольку заявитель не претендует на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, коллегии сделан вывод о том, что товарные знаки по свидетельствам №№782177, 638369, 586891, 582240, зарегистрированные, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, могут быть сняты в качестве противопоставлений.

Относительно противопоставленного товарного знака по свидетельству №898384 коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 18.05.2023.

К указанным обстоятельствам относится наличие письма [1] от правообладателя противопоставленного знака по свидетельству №898384, в котором он выражает свое согласие относительно использования и регистрации заявленного обозначения по заявке №2021781306 в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства кредитные, а именно получение ипотечных, потребительских и автокредитов; анализ финансовый в отношении потребительских кредитов, страхования, покупки/продажи, аренды частной и коммерческой недвижимости; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов в отношении потребительских кредитов, страхования, покупки/продажи, аренды частной и коммерческой недвижимости; консультирование по вопросам задолженности в области кредитования физических лиц; кредитование под залог в области кредитования физических лиц; маклерство на рынке частной

недвижимости; операции с недвижимым имуществом в рамках агентства недвижимости; оценка недвижимого имущества на рынке частной недвижимости; оценки финансовые в области страхования, а также в области банковских операций, недвижимого имущества, но предоставляемые физическим лицам; оценки финансовые стоимости ремонта квартир; посредничество при операциях с недвижимостью на рынке частной недвижимости; посредничество при страховании; предоставление информации по вопросам страхования; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление финансовой информации в отношении потребительских кредитов, страхования, покупки/продажи, аренды частной и коммерческой недвижимости; предоставление финансовой информации через веб-сайты в отношении потребительских кредитов, страхования, покупки/продажи, аренды частной и коммерческой недвижимости; ссуды ипотечные; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; услуги агентств недвижимости; услуги брокерские; услуги по составлению смет для оценки затрат в отношении потребительских кредитов, страхования, покупки/продажи, аренды частной и коммерческой недвижимости».

Исходя из приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений, регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;

2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;

3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству №898384 не тождественны, имеют визуальные отличия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным товарным знаком.

Таким образом, наличие письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №898384, возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанное противопоставление и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2021781306 в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в письме-согласии.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.11.2023, отменить решение Роспатента от 18.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021781306.