

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.03.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью Микрокредитной компанией «Страна Экспресс», Новосибирская область, город Новосибирск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021767271, при этом установила следующее.

СтранаЭкспресс

Обозначение “ ” по заявке №2021767271,
поданной 14.10.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя

заявителя в отношении товаров и услуг 09, 36 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 21.11.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021767271 в отношении всех товаров 09 класса МКТУ, а в отношении услуг 36 класса МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновано сходством до степени смешения с товарным знаком «СТРАНА» по свидетельству №684181 с приоритетом от 21.09.2018, зарегистрированным на имя Волошиной Галины Александровны, 354004, Краснодарский край, г. Сочи, с. Раздольное, ул. Механизаторов, 13, 9, в отношении услуг 36 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 36 класса МКТУ.

В связи с изложенным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.03.2023 поступило возражение, в котором заявитель сообщает о получении письменного согласия от владельца противопоставленного товарного знака.

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.11.2022 и зарегистрировать обозначение по заявке №2021767271 в качестве товарного знака в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.10.2021) подачи заявки №2021767271 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 за № 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2021767271 заявлено

СтранаЭкспресс

словесное обозначение «**СтранаЭкспресс**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Предоставление правовой охраны испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 36 класса МКТУ.

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы указан словесный товарный знак

«**СТРАНА**» по свидетельству №684181, выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Сходство сопоставляемых обозначений обусловлено полным вхождением противопоставленного словесного товарного знака в заявленное обозначение, что обуславливает фонетическое, семантическое и визуальное сходство. Словесные элементы выполнены буквами одинакового алфавита.

Испрашиваемые услуги 36 класса МКТУ представляют собой финансовые и страховые услуги. В свою очередь услуги 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака – услуги управления недвижимым имуществом и услуги финансовые.

Учитывая установленное сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность услуг 36 класса МКТУ, коллегия подтверждает правомерность вывода экспертизы о вероятности смешения сопоставляемых обозначений на рынке.

Заявитель в свою очередь не оспаривает сходство обозначений, однако указывает на обстоятельства, которые не были известны Роспатенту на дату вынесения оспариваемого решения.

В материалах возражения содержится письменное согласие от владельца противопоставленного товарного знака.

Ознакомившись с указанным согласием, коллегия установила, что данный документ выдан Волошиной Галиной Александровной, 354004, Краснодарский край, г. Сочи, с. Раздольное, ул. Механизаторов, 13, 9 (RU), датирован 22.12.2022 и касается того, что владелец товарного знака по свидетельству №684181 соглашается с регистрацией на имя заявителя обозначения по заявке №2021767271 в отношении части услуг 36 класса МКТУ *“агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; 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; 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; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги платежные через электронный кошелек; услуги по выплате пенсий; услуги по электронному переводу виртуальных валют; услуги резервных фондов/услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных*

брокеров; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей”. Оригинал документа представлен с ходатайством от 31.03.2023 о приобщении дополнительных документов.

Представленное письмо-согласие составлено в соответствии с требованиями пункта 46 Правил, содержит реквизиты сторон.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными, так как не совпадают друг с другом во всех элементах.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Резюмируя вышеизложенное коллегия полагает, что заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в представленном письме-согласии.

В отношении испрашиваемых услуг 36 класса МКТУ *“аренда квартир; аренда коворкинг-офисов / аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; операции с недвижимым имуществом; 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 операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление информации по вопросам страхования; проверка подлинности чеков; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги агентств недвижимости; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги по составлению смет для оценки затрат; услуги попечительские; учреждение взаимовыгодных; экспертиза налоговая”, отсутствующих в письме-согласии от владельца противопоставленного товарного знака, несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса не преодолено, поэтому в данной части правовая охрана не может быть предоставлена обозначению по заявке №2021767271, так как данной части установлено сходство до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №684181 в отношении услуг 36 класса МКТУ “агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; информация по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки

посреднические с акциями и облигациями; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; услуги попечительские; экспертиза налоговая”
противопоставления.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.03.2023, изменить решение Роспатента от 21.11.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021767271.