

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, в редакции Федерального закона 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 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 17.09.2018, поданное Акционерным обществом «Российский экспортный центр», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016737744 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2016737744, поданной 11.10.2016, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 09, 16, услуг 35, 36, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в цветовом сочетании: «синий, голубой».

Согласно материалам заявки заявлено комбинированное обозначение:



Роспатентом 19.03.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016737744 в отношении товаров 09, 16, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ. В отношении всех заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ Роспатентом было отказано в государственной регистрации товарного знака.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении

заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения с товарными знаками:



[2] по свидетельству № 342030, приоритет от 29.03.2006 (срок



действия регистрации продлен до 29.03.2026), **РОСЭКСИМБАНК** [3] по свидетельству № 330854, приоритет от 29.03.2006 (срок действия регистрации продлен до 29.03.2026), правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: Государственного Специализированного Российского Экспортно-Импортного Банка (Акционерное Общество), Москва для услуг 35, 36 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 35, 36 классов МКТУ;

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 17.09.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 19.03.2018.

Доводы возражения, поступившего 17.09.2018, сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленных товарных знаков [2,3] предоставил письменное согласие на регистрацию всех заявленных товаров и услуг, в том числе услуг 35, 36 классов МКТУ на имя заявителя;
- правообладатель противопоставленных товарных знаков [2,3] исполняет функции по осуществлению поддержки экспорта, интегрирован в группу АО Российский экспортный центр.

На основании изложенного в возражении, поступившем 17.09.2018, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в отношении всех товаров и услуг, в том числе в отношении заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ в соответствии с согласием.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие документы:

- письменное согласие Государственного Специализированного Российского Экспортно-Импортного Банка (Акционерное Общество), 123610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12 (копия) – [3];
- выписки с сайтов <https://www.exportcenter.ru>, exportcenter.rbc.ru, ЕГРЮЛ (в отношении правообладателя противопоставленных знаков [2,3]) – [4].

Оригинал согласия [5] был представлен заявителем на заседании коллегии.

Изучив материалы дела, заслушав присутствующих при рассмотрении возражения, поступившего 17.09.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (11.10.2016) заявки № 2016737744 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя вышеуказанный 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 (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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 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.

Согласно требованиям 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 сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



[1] является комбинированным. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 09, 16, услуг 35, 36, 38, 41, 42, 45

классов МКТУ классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «голубой, синий».

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

В заключении по результатам экспертизы в качестве противопоставлений были



указаны товарные знаки: [2] по свидетельству № 342030,



элемент «of Russia» - неохранный, **РОСЭКСИМБАНК** [3] по свидетельству № 330854, приоритет от 29.03.2006 (срок действия регистраций продлен до 29.03.2026). Правовая охрана товарным знакам [2,3] предоставлена на имя: Государственного Специализированного Российского Экспортно-Импортного Банка (Акционерное Общество), Москва.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленных товарных знаков [2,3] в письме дал безотзывное согласие [5] на регистрацию и использование заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг, в том числе в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Сравниваемые обозначения [1] и [2,3] не тождественны, имеют различия визуального характера: обозначения выполнены в разном цветовом сочетании (сине-голубое - [1], черные - [2,3]), словесный элемент «EXIMBANK of Russia» товарного знака [2] выполнен буквами латинского алфавита, изобразительные элементы в виде стилизованного треугольника [1] и фигур в виде наложенных друг на друга углов [2,3] отличаются визуально (форма, размеры, цвет и т.д.).

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 регистрация не способна ввести потребителя в заблуждение. В этой связи необходимо отметить следующее.

Согласно документам [4] заявитель (сокращенно - РЭЦ) – это государственный институт поддержки несырьевого экспорта, предоставляющий российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными министерствами и ведомствами. С начала 2016 года осуществлено функциональное объединение компаний Группы РЭЦ, в состав которой интегрированы заявитель, правообладатель противопоставленных знаков [2,3], а также Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций. В связи с чем, указанные лица взаимодействуют для достижения одних и тех же целей в области финансов и торговли.

Таким образом, имеющиеся материалы по совокупности свидетельствуют об отсутствии возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 35, 36 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации.

Наличие согласия [5] от правообладателя противопоставленных товарных знаков [2,3], возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет коллегии снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение [1] в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых услуг 35, 36 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.09.2018, изменить решение Роспатента от 19.03.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016737744.