


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 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 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 24.12.2020 возражение Акционерного общества «Датабанк», г. Ижевск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019744674, при этом установила следующее.






Комбинированное обозначение « датабанк» по заявке №2019744674 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 06.09.2019 на имя заявителя в отношении услуг 35, 36 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.



Роспатентом 25.09.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019744674 в отношении всех заявленных услуг по причине его несоответствия требованиям пункта б (2) статьи 1483 Кодекса.



Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента от 25.09.2020, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения в отношении однородных

услуг 35, 36 классов МКТУ с ранее зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью «Фреш Маркет», 142842, Московская обл., городской округ Ступино, д. Сидорово, ул. Дорожная, владение 2 «А» товарными

знаками: «» (1) по свидетельству №721413, «» (2) по свидетельству

№723697, «» (3) по свидетельству №723696 с приоритетом от 12.12.2018,

«» (4) по свидетельству №615874 с приоритетом от 29.06.2016, «» (5) по


свидетельству №634483, «» (6) по свидетельству №634482, «» (7)

по свидетельству №632493 с приоритетом от 23.03.2016, «» (8) по

свидетельству №587517 с приоритетом от 28.07.2015, «» (9) по

свидетельству №581310 с приоритетом от 07.05.2015, «» (10) по

свидетельству №522270 с приоритетом от 16.02.2012, «» (11) по

свидетельству №484287 с приоритетом от 20.01.2012, «» (12) по свидетельству №445206 с приоритетом от 23.07.2010.

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

- заявитель ходатайствует о рассмотрении возражения в отношении ограниченного перечня услуг 36 класса МКТУ *«агентства кредитные; аренда финансовая; банки сберегательные; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам*

страхования; информация финансовая; исследования финансовые; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; кредитование под залог; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при страховании; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; 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; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от пожаров; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги банковские; услуги брокерские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных; фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимовыгодных; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей»;

- в состав противопоставленных товарных знаков включен словесный элемент «ДА!» (с восклицательным знаком), в то время как заявленное обозначение содержит элемент «Да датабанк», то есть отсутствует полное вхождение одного обозначения в другое;

- в серию противопоставленных товарных знаков входит повторяющийся словесный элемент «ДА», являющийся широко используемой частицей во всех сферах деятельности и выражает простое согласие потребителя с предложенным выбором, поэтому он является слабым, а большее значение приобретают иные элементы обозначений – изобразительные элементы, цветовое и шрифтовое решение;

- в заявленном обозначении используется повторяющаяся фонема «да» - «Да датабанк», благодаря чему она воспринимается не только как согласие, но и как часть названия известного банка;

- правообладателем противопоставленных товарных знаков является ООО «Фреш Маркет», который согласно информации с сайта <https://market-da.ru> не оказывает банковских услуг, не имеет лицензии на осуществление банковской деятельности;

- все вышеизложенные обстоятельства приводят к выводу о невозможности смешения сравниваемых услуг;

- заявитель использует обозначение «Датабанк» в составе своего фирменного наименования АО «Датабанк», в составе доменного имени <https://databank.ru>, в

социальных сетях, в товарных знаках «» по свидетельству №726158,

«» по свидетельству №754075, «» по свидетельству №782010.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019744674 в отношении скорректированного перечня услуг 36 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлены следующие документы (копии):

- Информация Центрального банка Российской Федерации об использовании фирменного наименования АО «Датабанк»;

- Информация с сайта <https://databank.ru>;

- Сведения о товарных знаках АО «Датабанк».

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

С учетом даты (06.09.2019) поступления заявки №2019744674 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 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.

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.

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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: 1) внешняя форма; 2) наличие или отсутствие симметрии; 3) смысловое значение; 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное); 5) сочетание цветов и тонов.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, 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).





Обозначение «**Да датабанк**» по заявке №2019744674 с приоритетом от 06.09.2019 является комбинированным, включает словесные элементы «Да», «датабанк», выполненные буквами русского алфавита белого и синего цвета. Словесный элемент «Да» расположен на фоне плашки синего цвета со скругленными краями.


С учетом доводов возражения регистрация товарного знака по заявке №2019744674 испрашивается для ограниченного перечня, а именно только для услуг 36 класса МКТУ *«агентства кредитные; аренда финансовая; банки сберегательные; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; исследования финансовые; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; кредитование под залог; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при страховании; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; 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; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от пожаров; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги банковские; услуги брокерские; услуги резервных фондов; услуги*



сберегательных; фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимфондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей».



Отказ в государственной регистрации заявленного обозначения


«» в качестве товарного знака основан на наличии товарных знаков

«» (1) по свидетельству №721413, «» (2) по свидетельству

№723697, «» (3) по свидетельству №723696 с приоритетом от 12.12.2018,

«» (4) по свидетельству №615874 с приоритетом от 29.06.2016, «» (5) по


свидетельству №634483, «» (6) по свидетельству №634482, «» (7)


по свидетельству №632493 с приоритетом от 23.03.2016, «» (8) по

свидетельству №587517 с приоритетом от 28.07.2015, «» (9) по

свидетельству №581310 с приоритетом от 07.05.2015, «» (10) по

свидетельству №522270 с приоритетом от 16.02.2012, «» (11) по

свидетельству №484287 с приоритетом от 20.01.2012, «» (12) по свидетельству №445206 с приоритетом от 23.07.2010, принадлежащих ООО «Фреш Маркет», Московская обл.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения «» на

предмет его сходства с противопоставленными товарными знаками «» (1),



показал следующее.

Для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.

Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

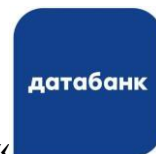
Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.

Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

При этом следует констатировать, что 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.

Таким элементом заявленного обозначения в данном случае являются: словесный элемент «Да» (*частица, употребляемая при ответе в значении утверждения и согласия*, см. Толковый словарь Ушакова,


<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/784426>), а также фантазийный элемент «дatabank», который согласно доводам возражения положен в основу



принадлежащих заявителю товарных знаков «



№726158, «



» по свидетельству №754075, «дatabанк» по свидетельству №782010. Следует указать, что входящие в состав заявленного обозначения словесные элементы «Да» и «дatabank» не образуют словосочетания, следовательно, воспринимаются в качестве самостоятельных индивидуализирующих элементов, что обуславливает необходимость проведения анализа каждого из этих слов в отдельности.

В противопоставленных же товарных знаках (1) – (12) единственным индивидуализирующим словесным элементом является слово «Да!», которое имеет то же, смысловое значение, что и вышеуказанный словесный элемент «Да» в составе заявленного обозначения. При этом наличие восклицательного знака не меняет семантику словесного элемента «Да» как выражения согласия, а носит лишь интонационно-экспрессивную функцию.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1) – (12) характеризуются наличием в их составе индивидуализирующих словесных элементов «Да» / «Да!», имеющих тождественное звучание и одинаковое смысловое значение.

Следует отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении указанных обозначений имеет второстепенное значение, поскольку именно фонетическое и семантическое тождество словесных элементов сравниваемых знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков в целом, несмотря на отдельные отличия.

Что касается сопоставительного анализа услуг сравниваемых обозначений на предмет их однородности, то необходимо указать на следующие обстоятельства.

Противопоставленные товарные знаки (4), (11), (12) зарегистрированы только для услуг 35 класса МКТУ, однородность которых в возражении не оспаривается.

Что касается противопоставленных товарных знаков (1) – (3), (5) – (10), то они зарегистрированы для следующих услуг 36 класса МКТУ: *«агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; инвестирование; информация по вопросам страхования; клиринг; организация финансирования строительных проектов; посредничество при операциях с недвижимостью; сбор благотворительных средств; управление недвижимостью, в том числе торгово-развлекательными комплексами»* (перечень противопоставлений (1) – (3), (5) – (9)) и *«агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; агентства таможенные; анализ финансовый; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда финансовая; банки сберегательные; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; обслуживание банковское удаленное; оценка недвижимого имущества; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью»* (противопоставление (1)).

Приведенные в перечне противопоставленных товарных знаков (1) – (3), (5) – (10) услуги 36 класса МКТУ *«инвестирование; информация по вопросам страхования; клиринг; организация финансирования строительных проектов; сбор благотворительных средств; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; информация по вопросам страхования; информация финансовая;*

клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; обслуживание банковское удаленное; перевод денежных средств в системе электронных расчетов» относятся к финансовым услугам.

Так, согласно сведениям Большого юридического словаря, М.: Инфра-М, А.Я. Сухарев, В.Е. Крутских, А.Я. Сухарева, 2003 (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/19152>) финансовая услуга – 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.

К финансовым услугам относятся также все услуги 36 класса МКТУ заявленного обозначения, указанные в возражении.

При этом следует констатировать, что правовая охрана противопоставленного товарного знака (10) распространяется также и на банковскую деятельность, в отношении которой, как отмечается в возражении, заявитель фактически осуществляет свою деятельность в гражданском обороте.

Таким образом, вышеупомянутые услуги 36 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставлений (1) – (3), (5) – (10) относятся к одной родовой группе и имеют одинаковое назначение, что обуславливает вывод об их однородности.

Следовательно, установленное сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками (1) – (3), (5) – (10) в целом, а также однородность услуг 36 классов МКТУ, для сопровождения которых предназначены сравниваемые обозначения, предопределяет вывод о наличии между ними сходства до степени смешения согласно требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. В этой связи основания для удовлетворения поступившего возражения и регистрации товарного знака по заявке №2019744674 для указанных в возражении услуг 36 классов МКТУ отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.12.2020, оставить в силе решение Роспатента от 25.09.2020.