


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 12.12.2023 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ПЭЙБЭРРИ», Севастополь, Ленинский муниципальный округ вн.тер.г., ул. Руднева, 41, оф. Н-18 (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022706268, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «  » по заявке №2022706268, поданной 03.02.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 41, 42, 45 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ).

Обозначение выполнено в голубом, зеленом, фиолетовом цветовом сочетании.

Роспатентом 13.02.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022706268 для товаров и услуг 09, 35, 38, 41, 42, 45 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение для всех услуг 36 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного

знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, так как сходно до степени



смещения с товарным знаком «» по свидетельству № 615432 с приоритетом от 14.06.2016 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Гуд Айдиа Технолоджис», Москва, ул. Маршала Новикова, 1, оф. 1307 (далее – правообладатель) для однородных услуг 36 класса МКТУ.

В Роспатент 12.12.2023 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к тому, что правовая охрана противопоставленного товарного знака признана недействительной полностью, то есть в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, для которых он зарегистрирован (основание - Решение Роспатента от 29.01.2024), следовательно, противопоставленный товарный знак не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2022706268 в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 13.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022706268 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.02.2022) поступления заявки №2022706268 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 за № 38572, введенные в действие 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 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, 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).


Заявленное обозначение «  payberry » по заявке №2022706268 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «PAYBERRY», выполненное буквами латинского алфавита стандартным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «P».

Правовая охрана товарного знака по рассматриваемой заявке испрашивается в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 38, 41, 42, 45 МКТУ. Обозначение выполнено в голубом, зеленом, фиолетовом цветовом сочетании.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение для всех услуг 36 класса МКТУ *«агентства кредитные; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; выпуск дорожных чеков; инвестирование; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам финансов; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег, обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; оценки финансовые (страхование, банковские операции, недвижимое имущество); перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; предоставление ссуд (финансирование); предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; учреждение взаимовыгодных фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей»* не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В качестве противопоставления был указан товарный знак



« payber» по свидетельству № 615432 – (1), включающий словесный элемент «PAYBER», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом, и изобразительный элемент в виде стилизованной диаграммы «окна-сообщения».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку (1) предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ *«кредитно-денежные операции; денежные переводы, в том числе осуществляемые с использованием банковских карт, посредством использования мобильного приложения, как для смартфонов, так и для планшетных компьютеров»*.

Анализ сравниваемых обозначений показал, что они являются сходными в силу того, что содержат фонетически сходные словесные элементы «PAYBERRY» - «PAYBER».

Сопоставляемые услуг 36 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой группе «услуги финансовые», имеют одно назначение, круг потребителей и рынок оказания услуг.

Заявителем сходство сравниваемых обозначений и однородность услуг не оспаривается.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что в настоящее время согласно Решению Роспатента от 29.01.2024 правовая охрана противопоставленного товарного знака признана недействительной полностью (дата внесения записи в Госреестр – 29.01.2024).

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ и, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 12.12.2023, изменить решение Роспатента от 13.02.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022706268.