

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 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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.07.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «САЛАМПЭЙ – ПЛАТЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018713854, при этом установлено следующее.

 Обозначение «**salampay**» по заявке № 2018713854,

поданной 08.04.2018, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 27.04.2019 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018713854 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку заявленное обозначение является сходным до степени смешения с товарным знаком



«**САЛАМ**» по свидетельству № 428426, принадлежащим Открытому акционерному обществу «ФинансКредитБанк КАБ», Кыргызская Республика, зарегистрированным в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, имеющим более ранний приоритет (27.01.2010).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.07.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что правообладатель противопоставленного товарного знака предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя для заявленных услуг 36 класса МКТУ (копия письма-согласия представлена с возражением).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех услуг 36 класса МКТУ.

На заседании коллегии по рассмотрению возражения, состоявшемся 17.09.2019, заявителем дополнительно представлены следующие материалы:

(1) письмо-согласие Открытого акционерного общества «ФинансКредитБанк КАБ», Кыргызская Республика, от 13.06.2019 № 28-01/1489 на регистрацию обозначения по заявке № 2018713854 в качестве товарного знака на имя заявителя для всех заявленных услуг 36 класса МКТУ;

(2) копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц Кыргызской Республики, касающейся Открытого акционерного общества «ФинансКредитБанк КАБ»;

(3) распечатка с сайта Национального банка Кыргызской Республики – перечень коммерческих банков и их адресов;

(4) распечатка с сайта правообладателя противопоставленного товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (08.04.2018) подачи заявки № 2018713854 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 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 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 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2018713854 заявлено комбинированное обозначение « salampay», включающее словесный элемент «**salampay**», выполненный буквами латинского алфавита и расположенный справа от изобразительного элемента круглой формы. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: зеленый, черный, белый.

Регистрация товарного знака по заявке № 2018713854 испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ – «*агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское*

дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; организация финансирования строительных проектов; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; 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; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; услуги резервных фондов / услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018713854 основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака по свидетельству № 428426.

Противопоставленный знак по свидетельству № 428426 (приоритет от 27.01.2010) представляет собой комбинированное обозначение



«деньги переводы», содержащее словесный элемент «САЛАМ», выполненный буквами русского алфавита в оригинальной шрифтовой манере. Товарный знак выполнен в красном и белом цветовом сочетании. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 428426 действует в отношении услуг 36 класса МКТУ с указанием элементов «Денежные переводы» в качестве неохраняемых.

В возражении заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письмо-согласие (1) от правообладателя противопоставленной регистрации на регистрацию товарного знака по заявке № 2018713854 в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ.

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.

Согласно представленному письму-согласию (1) территория деятельности банка правообладателя и компании-заявителя различны, что обуславливает отсутствие оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018713854, устраниены, следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.07.2019, отменить решение Роспатента от 27.04.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018713854.