

## 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 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 30.04.2020 за № 644/261 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 24.12.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Акционерным обществом «Группа Ренессанс Страхование», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе государственной регистрации товарного знака по заявке №2019726059, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2019726059, поданной 31.05.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки, в следующем цветовом сочетании: светло-зеленый, фиолетовый.

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесные элементы «Ренессанс» и «ЖИЗНЬ», расположенные один под другим, выполненные буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде треугольника, расположенный справа от слова «Ренессанс».

Роспатентом 10.09.2020 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019726059 в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени

смешения с товарным знаком **ЖИЗНЬ** по свидетельству № 260985 с приоритетом от 30.10.2002 – (1), зарегистрированным на имя Акционерного общества «Ньюс медиа», Москва, в однородных отношении услуг 36 класса МКТУ.

В Роспатент 24.12.2020 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему:

- правообладатель противопоставленного знака (1) представил письменное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019726059 в отношении всех услуг заявленного перечня, в связи с чем указанный знак не может препятствовать регистрации товарного знака по заявке №2019726059 в отношении заявленных услуг;

- заявитель отмечает, что регистрация товарного знака по рассматриваемой заявке не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя ввиду имеющихся отличий в фонетическом и визуальном восприятии сравниваемых обозначений, а также того, что сфера деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака (14) различны. АО «Группа Ренессанс Страхование» осуществляет деятельность в области страхования, в то время как основным направлением деятельности АО «Ньюс медиа» является развитие новых средств коммуникации. Таким образом, заявитель и АО «Ньюс медиа» являются участниками разных рынков услуг и оказываемые ими услуги не являются конкурирующими.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 10.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019726059 в отношении всех заявленных услуг.

В подтверждение изложенного заявителем был представлен оригинал письма-согласия на регистрацию товарного знака по заявке №2019726059 – [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (31.05.2019) поступления заявки №2019726059 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).

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.

Согласие, предусмотренное пунктом 6 статьи 1483 Кодекса допускается в случае, когда обозначение сходно до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, и при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 элементов 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.



Заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «Ренессанс» и «ЖИЗНЬ», расположенные один под другим, выполненные буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде треугольника, расположенный справа от слова «Ренессанс». Обозначение выполнено в светло-зеленом, фиолетовом цветовом сочетании

Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

**ЖИЗНЬ** по свидетельству № 260985 с приоритетом от 30.10.2002 – (1).

Правовая охрана знаку (1) предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака (1) показал, что они ассоциируются друг с другом в целом в силу присутствия в них тождественного словесного элемента «ЖИЗНЬ».

Сопоставляемые услуги 36 класса МКТУ однородны, поскольку относятся к одной родовой группе услуг «страхование», имеют одно назначение и рынок сбыта.

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

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака (1) предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2019726059 в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Кроме того, согласно доводам возражения заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака (1) осуществляют деятельность в разных сегментах рынка, так заявитель осуществляет деятельность в области страхования, в то время как основным направлением деятельности АО «Ньюс медиа» является развитие новых средств коммуникации. Указанное обуславливает отсутствие возможности введения потребителя в заблуждение.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса коллегией было учтено представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1] 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 всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 24.12.2020, отменить решение Роспатента от 10.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019726059.**