


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 31.01.2024 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Страховой брокер «Эльбрус», Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Арбат, пл. Смоленская, д. 5, этаж/ком. 11/1 (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022748184, при этом установлено следующее.

Комбинированное обозначение « ЭЛЬБРУС СТРАХОВОЙ БРОКЕР» по заявке №2022748184, поданной 18.07.2022, 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.


Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: белый, серый, синий, фиолетовый, сиреневый, голубой, оттенки голубого.

Роспатентом 06.12.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2022748184 в отношении всех заявленных услуг.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пунктов 1, 6 статьи 1483 Кодекса, ввиду нижеследующего.

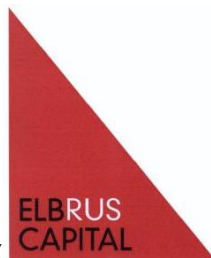
Заявленное обозначение сходно до степени смешения:

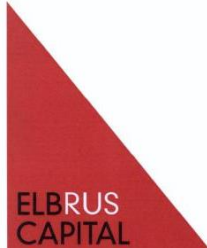


- с товарным знаком «» по свидетельству №122818 с приоритетом от 05.02.1993 – (1), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Эльбрус», Ставропольский край, г. Минеральные воды, ул. Ставропольская, д.13, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;



- с товарными знаками «» по свидетельству № 464856 с



приоритетом от 08.06.2010 – (2) и «» по свидетельству № 464857 с приоритетом от 08.06.2010 – (3), зарегистрированными на имя компании ЭЛЬБРУС КЭПИТАЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, Крайгмуир Чамберс, Роад Тоун, Тортола, ВГ1110 Британские Виргинские Острова, в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, однородных заявленным услуг 36 класса МКТУ.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «СТРАХОВОЙ БРОКЕР» в отношении заявленных услуг не обладают различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 31.01.2024 поступило возражение, доводы которого сводятся к следующему.

В отношении противопоставленного товарного знака (1) был зарегистрирован договор об отчуждении исключительного права на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование» (свидетельство № 989554).

При этом оставшиеся услуги 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака (1), не являются однородными заявленным услугам 36 класса МКТУ «посредничество при страховании; предоставление информации по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования», поскольку относятся к разным видам услуг. В связи с чем, противопоставленный товарный знак (1) не будет препятствовать в регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Что касается противопоставленных товарных знаков (2) и (3), то правообладатель данных товарных знаков предоставил письменное согласие на регистрацию товарного знака по рассматриваемой заявке № 2022748184 в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 06.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2022748184 в отношении всех заявленных услуг.

К возражению заявителем были представлены оригинал письма-согласия – [1] и сведения о товарном знаке № 989554 – [2].

С учетом даты (18.07.2022) приоритета заявки № 2022748184 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 пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения (пункт 35 Правил).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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, указанном в подпункте 2 пункте 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.

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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



» является комбинированным, выполненным в следующем цветовом сочетании: белый, серый, синий, фиолетовый, сиреневый, голубой, оттенки голубого.

Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ *«посредничество при страховании; предоставление информации по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования».*

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «СТРАХОВОЙ БРОКЕР» в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ не обладает различительной способностью и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы были указаны следующие товарные знаки:



- «ELBRUS» по свидетельству №122818 с приоритетом от 05.02.1993 – (1), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ELBRUS», выполненный буквами латинского алфавита в оригинальной графике. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ;



- «ЭЛЬБРУС КАПИТАЛ» по свидетельству № 464856 с приоритетом от 08.06.2010 – (2), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ЭЛЬБРУС», «КАПИТАЛ» (неохраняемый элемент), выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом;



- «ELBRUS CAPITAL» по свидетельству № 464857 с приоритетом от 08.06.2010 – (3), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесные

элементы «ELBRUS» и «CAPITAL» (неохраняемый элемент), выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленные товарные знаки (2) и (3) зарегистрированы на имя одного лица – компании ЭЛЬБРУС КЭПИТАЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД. Правовая охрана данным товарным знакам предоставлена в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Сходство сравниваемых обозначений обусловлено тем, что они содержат тождественные фонетически и семантически (заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (1-3)) и сходные визуально (заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак (2)) словесные элементы «ЭЛЬБРУС» / «ELBRUS», несущие в сравниваемых обозначениях основную индивидуализирующую нагрузку.

В возражении сходство сравниваемых обозначений заявителем не оспаривается

Анализ однородности сопоставляемых услуг, показал, что заявленные услуги 36 класса МКТУ однородны услугам 36 класса МКТУ, указанным в перечнях противопоставленных товарных знаков (1-3), а также услугам 35 класса МКТУ «аудит» противопоставленных товарных знаков (2) и (3), поскольку относятся к одной родовой группе услуг «финансовые услуги», имеют одно назначение и круг потребителей.

С учетом изложенного, оспариваемое решение Роспатента следует признать правомерным, а вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков по свидетельству № 122818 (1), по свидетельству № 464856 (2), по свидетельству № 464857 (3) в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ – правомерным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы и являются основанием для удовлетворения возражения, поступившего 31.01.2024.

Так, 21.12.2023 внесена запись в Госреестр, касающаяся государственной регистрации отчуждения исключительного права на противопоставленный



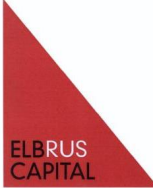
товарный знак «ELBRUS» (1) по договору №РД0452836 от 21.12.2023, согласно которому исключительное право на данный товарный знак в отношении части услуг 36 класса МКТУ, а именно «*страхование*» передано заявителю.

Номер свидетельства, оформленного в результате регистрации договора – 989554.

При этом коллегия отмечает, что оставшиеся услуги 36 класса МКТУ «*операции с недвижимостью*», в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака (1), не являются однородными заявленными услугам 36 класса МКТУ «*посредничество при страховании; предоставление информации по вопросам страхования; консультации по вопросам страхования*», поскольку по своей природе и назначению относятся к разным видам услуг, связаны с разными видами хозяйственной деятельности и оказываются разными хозяйствующими субъектами, что позволяет потребителю их не смешивать.

В связи с чем, противопоставленный товарный знак (1) не будет препятствовать в регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке в отношении заявленных услуг.

Что касается противопоставленных товарных знаков «» – (2) и

«» – (3), которые зарегистрированы на имя одного лица – компании ЭЛЬБРУС КЭПИТАЛ ХОЛДИНГЗ ЛИМИТЕД, то правообладатель данных товарных знаков предоставил согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2022748184 в отношении всех заявленных услуг [1].

Заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки (2) и (3) не являются тождественным, в силу того, что включают разные изобразительные

элементы и разные дополнительные словесные элементы «СТРАХОВОЙ БРОКЕР» - «КАПИТАЛ» / «CAPITAL», а также исполнены в разном цветовом сочетании.

Принимая во внимание положения абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, коллегией учитывается представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1], ввиду отсутствия оснований для вывода о том, что регистрация заявленного обозначения может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

Указанные выше 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 31.01.2024, отменить решение Роспатента от 06.12.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022748184.