

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 27.02.2020, поданное ООО «Микрокредитная компания «СИБИРЯК», г. Новосибирск (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018747375, при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2018747375 было подано 31.10.2018 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства кредитные; кредитование под залог; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку».

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «СИБИРЯК», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованной елочки. Правовая охрана товарного знака испрашивается в черном, зеленом цветовом сочетании.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018747375 было принято 30.10.2019 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании

положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с обозначением, включающим словесный элемент «СИБИРЯК», по заявке №2018745765 с датой приоритета от 22.10.2018, поданной на имя ООО Объединение "Золотой Бренд", 140030, Московская область, Люберецкий р-н, п.Малаховка, ул. Стасова, 71, в отношении однородных услуг 36 класса.

По заявке №2018745765 было принято решение о регистрации товарного знака от 25.10.2019. Товарному знаку был присвоен регистрационный номер №737234.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.02.2020 поступило возражение, а также дополнения к возражению, поступившие соответственно 08.07.2020 и 14.07.2020, в которых заявитель сообщает о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака сократил перечень услуг 36 класса МКТУ, и, кроме того, предоставил ему письмо – согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 30.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018747375 в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Оригинал письма-согласия правообладателя противопоставленного товарного знака был предоставлен с корреспонденцией от 11.08. 2020.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (31.10.2018) заявки №2018747375 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (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.

Согласно пункту 46 Правил регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение, включающее словесный элемент «СИБИРЯК», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованной елочки.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №737234,

СИБИРЯК

представляющий собой словесное обозначение «**THE SIBERIAN**», охраняется, в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства по взысканию долгов; маклерство; страхование; услуги брокерские».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками было установлено на основании фонетического и семантического тождества словесных элементов «СИБИРЯК», а также однородности услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак и испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2018747375, что обусловлено принадлежностью этих услуг к одной родовой группе услуг в области финансов.

Вместе с тем, заявителем представлено письмо от правообладателя противопоставленного товарного знака, содержащее безотзывное согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2018747375 на имя заявителя в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Представленное письмо-согласие свидетельствует об урегулировании интересов заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака в гражданском обороте. Кроме того, сравниваемые обозначения не являются тождественными, имеют графические различия, обуславливающие различное общее зрительное впечатление от их восприятия потребителем, в связи с чем регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака не будет вводить потребителя в заблуждение.

Таким образом, противопоставленный товарный знак не может являться препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.02.2020, отменить решение Роспатента от 30.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018747375.