

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.12.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинг ЭР-БИ-АЙ», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022748986, при этом установлено следующее.

Государственная регистрация товарного знака «**RBI**» по заявке №2022748986, поданного 20.07.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 07.07.2023 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022748986 для услуг 35, 37, 42 (части) классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении остальных испрашиваемых услуг ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени со следующими товарными знаками:

- «**RBI Concept**» по свидетельству №824043 с приоритетом от 25.09.2020, зарегистрированным на имя ООО «Эр Би Ай Концепт», 194100, Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, дом 12, литер А, помещение 34- Н, часть комнаты № 6, рабочее место №1, в отношении однородных услуг 42 класса МКТУ;



- «**G r o u p**» по международной регистрации №1393116 с конвенциональным приоритетом от 08.06.2017, «**X RBI**» по международной регистрации №1068215 с конвенциональным приоритетом от 03.09.2010, правовая охрана которым предоставлена на территории Российской Федерации на имя Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9 A-1030 Wien, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 05.12.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 07.07.2023, указав, что является правообладателем исключительного права на товарные знаки по свидетельствам №№679944 и 327485, в состав которых входит словесный элемент «RBI». При этом, товарные знаки, принадлежащие заявителю (ранее правообладателем была компания Динар Пропертис Лимитед), и товарные знаки Raiffeisen Bank International AG, получали правовую охрану попаременно, в отсутствие согласия друг друга. Для получения правовой охраны в отношении 36 класса МКТУ. Заявитель обратился к Raiffeisen Bank International AG в связи с переходом к нему прав на товарные знаки № 679944, 327485, а также в связи с подачей новой заявки № 2022748986, и заключил с ним соглашение о сосуществовании. Приложением к соглашению о сосуществовании является письмо-согласие, которое подтверждает согласие правообладателя старших знаков по международным регистрациям №1393116 и №1068215 на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 07.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022748986, в том числе, в отношении испрашиваемых услуг 36 класса МКТУ.

К возражению были приложены копия соглашения о существовании и копия письма-согласия (1).

В корреспонденции, поступившей 12.04.2024, заявитель представил оригинал письма-согласия от правообладателя знаков по международным регистрациям №1393116 и №1068215 (2).

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

С учетом даты (20.07.2022) подачи заявки №2022748986 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

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).

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации 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 46 Правил согласие правообладателя (письмо-согласие) составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

Заявленное обозначение по заявке №2022748986 представляет собой словесное обозначение «**RBI**», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022748986 для услуг 35, 37, 42 (части) классов МКТУ.

Заявитель оспаривает решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ.

В отношении испрашиваемых услуг 36 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака препятствуют принадлежащие на территории Российской



Федерации иному лицу знаки «**G r o u p**» по международной регистрации №1393116

и «**X RBI**» по международной регистрации №1068215, включающее словесный элемент «**RBI**», выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых обозначений, а также однородность услуг 36 класса МКТУ, представленных в их перечнях.

В отношении противопоставления в виде знаков по международным регистрациям №1393116 и №1068215 коллегией установлено следующее.

Заявитель получил письменное согласие (2) от правообладателя знаков по международным регистрациям №1393116 и №1068215, в котором Raiffeisen Bank International AG, Австрия, не возражает против регистрации товарного знака по заявке №2022748986 в отношении испрашиваемых услуг 36 класса МКТУ на имя заявителя.

В отношении возможности принятия письма-согласия (2) от правообладателя противопоставленного знака, коллегия отмечает следующее.

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.

Сравниваемые обозначения не являются тождественными. Противопоставленные знаки не являются общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками или коллективными товарными знаками. Оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение у коллегии не имеется.

С учетом наличия письма-согласия (2), товарный знак по заявке №2022748986 может быть зарегистрирован, в том числе, для испрашиваемых услуг 36 класса МКТУ.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 05.12.2023, изменить решение Роспатента от 07.07.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022748986.