

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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 15.10.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное компанией Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, Швейцария (далее – заявитель), на решение Роспатента об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1328780, при этом установлено следующее.

Регистрация знака с конвенционным приоритетом от 19.05.2016 произведена Международным Бюро ВОИС 09.09.2016 за №1328780 в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации, на имя заявителя. Согласно данным ВОИС перечень товаров и услуг 09, 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ ограничен (сведения опубликованы 16.08.2018 в журнале Gaz., 2018/31).

Знак **SCHWAB FOUNDATION FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP** по международной регистрации №1328780 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента, принятое 15.06.2018, подтверждает предварительный отказ в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1328780, согласно которому указанному знаку не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных товаров и услуг на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак по международной регистрации №1328780 сходен до степени смешения с товарными знаками **SCHWAB** по свидетельству №219415 с приоритетом от 14.03.2001 – (2) и **Schwab** по свидетельству №487363 с приоритетом 21.11.2011, зарегистрированными на имя Чарльз Швэб и Ко., Инк. (корпорация штата Калифорния), США, в отношении однородных товаров 09, 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ – (3).

Кроме того, указано, что словесный элемент «FOUNDATION FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP», в переводе с английского языка означающий «фонд социального предпринимательства» (см. Яндекс-переводчик), указывает на вид и назначение товаров и услуг и, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Роспатент 15.10.2018 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель согласен с тем, что словесный элемент «FOUNDATION FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP» является неохраняемым;
- заявитель ограничил перечень товаров и услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана знака по международной регистрации №1328780 на территории Российской Федерации, добавив к перечню товаров и услуг фразу «все выше перечисленные товары и услуги не относятся к области финансовой деятельности», тем самым предпринял действия по разграничению сфер деятельности заявителя и владельца противопоставленных товарных знаков;
- правообладатель противопоставленных товарных знаков (2, 3) выражает свое согласие на регистрацию на имя заявителя товарного знака «**SCHWAB FOUNDATION**

FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP» по международной регистрации № 1328780 в отношении уточненного перечня товаров 09, 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ;

- 19 апреля 2018 заявителем и правообладателем противопоставленных знаков заключен договор о предоставлении согласия и сосуществовании товарных знаков, регулирующий способы их использования на территории Российской Федерации и предусматривающий соответствующие права и обязанности сторон, исключающий какую-либо вероятность их смешения.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 15.06.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1328780 в отношении всех заявленных товаров 09, 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

В подтверждение изложенного заявителем был представлен оригинал договора о предоставлении согласия и сосуществования товарных знаков от 19.04.2018– [1].

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (19.05.2016) конвенционного приоритета знака по международной регистрации №1328780 правовая база для оценки его охранных способностей 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 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, способ их производства или сбыта.

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

Согласно положениям пункта 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпункте 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.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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).

Рассматриваемый знак **SCHWAB FOUNDATION FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP** по международной регистрации №1328780 – (1) представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Правовая охрана знаку (1) на территории Российской Федерации испрашивается в отношении уточненного перечня товаров 09, 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ (согласно изменениям, опубликованным 16.08.2018 в журнале Gaz. 2018/31).

Входящий в состав знака (1) словесный элемент «FOUNDATION FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP», в переводе с английского языка означающий «фонд социального предпринимательства» (см. Яндекс-переводчик), указывает на вид и назначение товаров и услуг и, следовательно, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (что заявителем не оспаривается).

В качестве сходных до степени смешения со знаком (1) указаны словесные знаки: **SCHWAB** по свидетельству №219415– (2) и **Schwab** по свидетельству №487363 – (3), которые ранее были зарегистрированы на имя Чарльз Швэб и Ко., Инк. (корпорация штата Калифорния), США.

Правовая охрана знакам (2, 3) предоставлена в отношении товаров 09, 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были учтены следующие обстоятельства.

Правообладатель противопоставленных знаков (2, 3) предоставил согласие на предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1328780 в отношении уточненного перечня товаров 09, 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ на имя заявителя [1], которое было получено в результате достигнутого договора о сосуществовании товарных знаков.

В соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрации товарного знака с согласия правообладателя более раннего знака.

С учетом того, что знак по международной регистрации №1328780 и противопоставленные товарные знаки (1, 2) не являются тождественными, а сходными до степени смешения (сравниваемые обозначения отличаются фонетически, имеют разный количественный состав слов), коллегия принимает во внимание представленное заявителем безотзывное письмо-согласие [1].

Следует также указать, что правообладатель противопоставленных знаков (2, 3) предоставил письмо-согласие, которое согласно доводам возражения было

Кроме того, согласно сведениям сети Интернет (см. сайт [Википедия](#)) Фонд социального предпринимательства Шваба (заявитель) – это швейцарский международный некоммерческий фонд, созданный для поддержки лиц и организаций, действующих в сфере социального предпринимательства, учрежден в 1998 году. Штаб-квартира Фонда находится в Женеве (Швейцария)).

В то же время компания «Чарльз Швэб и Ко., Инк. (корпорация штата Калифорния)», США – это банковская и брокерская компания, которая входит в список крупнейших банковских и брокерских компаний США. Компания, основанная в 1971 году, предоставляет услуги для частных лиц и учреждений, которые инвестируют в Интернете, услуги по управлению наличностью и маржинальное кредитование, а также предлагает электронную торговую платформу для покупки и продажи финансовых ценных бумаг.

Указанная выше информация свидетельствует о том, что заявитель и правообладатель противопоставленных товарных знаков (2, 3) осуществляют деятельность в разных сегментах рынка.

С учетом изложенного введение в заблуждение потребителей представляется маловероятным.

Таким образом, наличие согласия [1] от правообладателя противопоставленных товарных знаков (2, 3), возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и, следовательно, знаку по международной регистрации №1328780 может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации в отношении уточненного перечня товаров 09, 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ (согласно изменениям, опубликованным 16.08.2018 в журнале Gaz. 2018/31).

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.10.2018, отменить решение Роспатента от 15.06.2018 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1328780 в отношении уточненного перечня товаров 09, 16 и услуг 35, 41 классов МКТУ с указанием словесного элемента «FOUNDATION FOR SOCIAL ENTREPRENEURSHIP» в качестве неохраняемого.