

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 29.03.2022, поданное Кредитным потребительским кооперативом «АС Финанс», г. Барнаул (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021716245, при этом установлено следующее.



АСФИНАНС

Комбинированное обозначение « **АСФИНАНС**» по заявке № 2021716245, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.03.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с заявлением, поступившим 25.01.2022, внесены изменения в перечень товаров / услуг, в соответствии с которым регистрация заявленного обозначения испрашивалась в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства кредитные; анализ финансовый; инвестирование; исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; менеджмент финансовый; операции с недвижимым имуществом; операции факторные; организация

финансирования строительных проектов; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; размещение фондов; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; управление недвижимостью; услуги сберегательных фондов; финансирование».

Роспатентом 11.03.2022 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021716245 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, указанных в сокращенном перечне.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ, ввиду несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:



- с товарными знаками «» по свидетельству № 275878



(приоритет от 01.04.2004), «» по свидетельству № 269714 (приоритет от 16.01.2002), зарегистрированными на имя Акционерного общества «АльфаСтрахование», Москва, в отношении услуг 36 класса МКТУ («страхование»), однородных части услуг 36 класса МКТУ испрашиваемого заявителем перечня;



- с товарным знаком «» по свидетельству № 587803 (приоритет от 18.08.2015), зарегистрированным на имя Никулина Дениса Витальевича, Белгородская обл., г. Белгород, в отношении услуг 36 класса МКТУ, однородных всем испрашиваемым услугам 36 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 29.03.2022, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы сводятся к следующему:

- заявитель исключил из заявленного перечня услуги в области страхования, в связи с чем противопоставление товарных знаков по свидетельствам № 275878 и № 269714 должно быть снято;

- вывод о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака сделан на основании заключения об их фонетическом сходстве, без учета иных критериев сходства обозначений;

- заявитель при оценке фонетического сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 587803 руководствовался учебно-методическим пособием Г.А. Тихомировой (к. фил. н., доцент) «Фонетика русского языка. Теория и практика» и пришел к выводу об отсутствии оснований для признания сопоставляемых обозначений сходными с точки зрения фонетики;

- слово «ФИНАНС» необходимо исключить из сравнительного анализа фонетического сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также учесть наличие словосочетания «БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ», присутствующего в противопоставленном товарном знаке;

- вывод об однородности заявленных услуг услугам противопоставленной регистрации № 587803 является ошибочным, поскольку деятельность заявителя относится к некоммерческой, в то время как деятельность правообладателя противопоставленного товарного знака (микрофинансовая организация) является коммерческой;

- доводы заявителя подтверждаются практикой рассмотрения Роспатентом аналогичных дел, упомянутых в возражении.

На основании вышеизложенного заявитель просит решение Роспатента от 11.03.2022 об отказе в регистрации товарного знака по заявке № 2021716245 отменить как нарушающее положения статьи 1483 Кодекса.

С учетом даты (23.03.2021) поступления заявки № 2021716245 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 – 44 Правил.

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 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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.

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).



АСФИНАНС

Заявленное обозначение «» представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в форме квадрата черного цвета с выполненной внутри него фантазийной фигурой желтого и

белого цвета, и словесный элемент «АС ФИНАНС», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ.

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

Решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех испрашиваемых для регистрации услуг



36 класса МКТУ основано на наличии товарных знаков «



свидетельству № 275878 (1), «



» по свидетельству № 269714 (2) и «

и имеющих более ранние даты приоритета.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2) показал следующее.



Противопоставленные товарные знаки «

включают в качестве основного индивидуализирующего элемента слово «АС», выполненное заглавным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарным знакам (1, 2) предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование».

Правомерность указанных противопоставлений обусловлена тем, что заявленное обозначение и товарные знаки (1, 2) содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «АС» (выдающийся по летному и боевому мастерству лётчик; перен.: большой мастер, отличный специалист, см. Толковый словарь Ожегова, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/7526/>).

Наличие слова «ФИНАНС» в данном случае не обуславливает вывод об отсутствии сходства сопоставляемых обозначений, поскольку не меняет факта полного вхождения в состав заявленного обозначения основного индивидуализирующего элемента противопоставленных товарных знаков (1, 2).

С точки зрения графического критерия, сравниваемые обозначения имеют отличия, заключающиеся в наличии дополнительного изобразительного () и словесного элемента (**ФИНАНС**) в заявленном обозначении, а также в используемом в товарном знаке (1) изображении квадрата в качестве фона для словесного элемента. Однако общее зрительное впечатление в данном случае не может быть признано определяющим критерием для установления сходства (отсутствия сходства) сравниваемых обозначений, поскольку совокупность фонетического и смыслового сходства обеспечивает ассоциирование заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков.

Следует также отметить, что коллегия принимает во внимание информацию об истечении срока правовой охраны противопоставленного товарного знака (2), однако, учитывает положения пункта 2 статьи 1491 Кодекса, в соответствии с которыми по ходатайству правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия исключительного права на товарный знак для подачи заявления о продлении срока действия регистрации.

Что касается однородности испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ и услуг противопоставленных товарных знаков (1, 2), то коллегия отмечает, что услуги заявленного перечня «консультации по вопросам страхования» являются однородными услугам «страхование» противопоставленных товарных знаков (1, 2), поскольку относятся к одному роду, имеют общее назначение, одинаковый круг потребителей и условия оказания. Кроме того, данные услуги являются взаимодополняемыми и зачастую оказываются «в комплексе», что обуславливает наличие вероятности смешения сравниваемых обозначений для таких услуг.

Учитывая вышеизложенное, заявленное обозначение в отношении услуг «консультации по вопросам страхования» 36 класса МКТУ не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарными знаками по свидетельствам №№ 275878 и 269714, охраняемых в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ и имеющих более ранний приоритет.

В результате сравнительного анализа заявленного обозначения



АСФИНАНС

« по заявке № 2021716245 и



противопоставленного товарного знака « (3) на предмет их сходства коллегией установлено следующее.

В сравниваемых обозначениях элементами, которые выполняют основную индивидуализирующую функцию обозначений / знаков, являются словесные элементы «АС ФИНАНС» и «АКСФИНАНС», выполненные буквами русского алфавита.

Слова «БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ» противопоставленного товарного знака (3) являются неохраняемыми элементами товарного знака, в связи с чем не оказывают влияния на индивидуализирующую способность товарного знака. Следует отметить, что при оценке сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака или обозначения (см. пункт 162 Постановления Верховного суда Российской Федерации № 10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае словесный элемент заявленного обозначения «АС ФИНАНС» произносится как [АС-ФИ-НАНС], состоит из 8 букв и 8 звуков. Основной, «стильный» элемент противопоставленного товарный знак «АКСФИНАНС» произносится как [АКС-ФИ-НАНС], состоит из 9 букв и 9 звуков. Фонетическое сходство указанных словесных элементов обусловлено совпадением большинства букв и звуков их составляющих. Различие состоит только в первом слове [АС] /

[АКС], произношение которого отличается звуком [К], расположенным в центре слога. То есть, сравниваемые обозначения являются созвучными.

Указанное приводит к выводу о высокой степени звукового сходства основных элементов заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (3).

С точки зрения визуального признака сходства, сравниваемые обозначения также имеют признаки сходства, поскольку их основные элементы выполнены буквами русского алфавита, имеющими в большинстве своем, одинаковое исполнение. Присутствие некоторой графической проработки не приводит к качественно разному визуальному восприятию основных элементов сравниваемых обозначений, поскольку не обуславливает утрату словесного характера такого элемента.

Поскольку основной элемент противопоставленного товарного знака «АКСФИНАНС» не имеет лексического значения, оценка обозначений с точки зрения семантического критерия сходства не представляется возможной (см. <https://dic.academic.ru/>).

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно (пункт 42 Правил).

Изложенное выше позволяет сделать вывод о том, что заявленное обозначение



АСФИНАНС

« по заявке № 2021716245 и противопоставленный



товарный знак « по свидетельству № 587803 ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными. При этом превалирование фонетического признака не позволяет сделать вывод о низкой степени их сходства.

Анализ услуг 36 класса МКТУ, представленных в перечнях заявленного обозначения и противопоставленного знака (3), показал следующее.

Услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения «агентства кредитные; анализ финансовый; инвестирование; исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам страхования;

консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; менеджмент финансовый; операции с недвижимым имуществом; операции факторные; организация финансирования строительных проектов; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; размещение фондов; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; управление недвижимостью; услуги сберегательных фондов; финансирование» являются однородными услугам 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультирование по вопросам задолженности; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское удаленное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней;

страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги таможенных брокеров; учреждение взаимовыгодных фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая» противопоставленного товарного знака (3), поскольку содержат тождественные формулировки, относятся к одним родовым группам услуг – «финансовые услуги», «операции с недвижимым имуществом», «услуги в области страхования», имеют одно назначение и круг потребителей, условия реализации и источник происхождения.

Заявитель обращает внимание на различие областей деятельности некоммерческого кредитного потребительского кооператива и микрофинансовой организации, однако, коллегия не может признать данные доводы убедительными в силу того, что анализу на предмет однородности подлежит не фактическая деятельность заявителя и правообладателя противопоставленного товарного знака, а товары / услуги, представленные в перечнях заявки / свидетельства.

Вероятность смешения спорного обозначения и противопоставленных товарных знаков определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком (3) и однородность услуг, для маркировки которых они предназначены, что является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных услуг, является достаточным

основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех услуг 36 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация.

Что касается приведенных заявителем примеров рассмотрения споров, то они относятся к иным обозначениям, не могут быть учтены при рассмотрении настоящего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.03.2022, оставить в силе решение Роспатента от 11.03.2022.