

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.03.2024, поданное ООО «ЧЕЛЛЕНДЖ - ГРУПП ФИНТЕХ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022757389 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение « OYSTER» по заявке №2022757389, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.08.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

Роспатентом 22.05.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022757389 в отношении части заявленных услуг 36 класса МКТУ, а в отношении другой части заявленных услуг 36, всех заявленных товаров 09 и услуг 35, 42 классов МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022757389,

мотивированное в заключении по результатам экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя других лиц товарными знаками:

- знаком «OYSTER» по международной регистрации №1064941 с конвенционным приоритетом от 06.09.2010, в отношении услуг 36 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 36 класса МКТУ [1];

- знаком  по международной регистрации №1178197 с конвенционным приоритетом от 27.06.2013, в отношении услуг 36 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 36 класса МКТУ [2];

- знаком «OUSTER» по международной регистрации №1360430 с приоритетом от 08.12.2016, в отношении товаров и услуг 09, 42 классов МКТУ, однородных заявленным товарам и услугам 09, 42 классов МКТУ [3];

- товарным знаком «» по свидетельству №603023 с приоритетом от 28.08.2014, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 42 классов МКТУ [4];

- товарным знаком  «» по свидетельству №830424 с приоритетом от 24.04.2019, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 42 классов МКТУ [5].

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.03.2024 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- решением Роспатента от 13.11.2023 правовая охрана товарного знака по свидетельству №830424 досрочно прекращена в связи с прекращением юридического лица - правообладателя товарного знака;

- решением Суда по интеллектуальным правам от 18.09.2023 по делу № СИП-227/2023 правовая охрана товарного знака по свидетельству №603023 досрочно прекращена в отношении товаров 09 класса МКТУ;

- правообладатель противопоставленного знака по международной регистрации №1360430 предоставил заявителю письмо-согласие от 06.12.2024 на регистрацию заявленного обозначения в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ;

- заявитель просит скорректировать перечень услуг 36 класса МКТУ и предоставить правовую охрану заявленному обозначению в отношении следующего перечня услуг 36 класса МКТУ, а именно: «консультации по вопросам страхования; оценки финансовые /страхование/; посредничество при страховании; предоставление информации по вопросам страхования; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022757389 на имя заявителя в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 42 классов МКТУ и скорректированного перечня услуг 36 класса МКТУ, а именно: «консультации по вопросам страхования; оценки финансовые [страхование]; посредничество при страховании; предоставление информации по вопросам страхования; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих, коллегия установила следующее.

С учетом даты (18.08.2022) поступления заявки №2022757389 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 июля 2015 г. №482 (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.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение « OYSTER», состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного прямоугольника, на фоне которого расположен изобразительный элемент в виде стилизованной графической композиции, справа от которой расположен словесный элемент «OYSTER», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарному знаку испрашивается в темно-фиолетовом, белом цветовом сочетании в отношении товаров 09, услуг 35, 36, 42 классов МКТУ.

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

В качестве основания несоответствия заявленного обозначения по заявке №2022757389 требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса экспертизой были противопоставлены товарные знаки [1-5].

На заседании коллегии 14.05.2025 заявителем был скорректирован заявленный перечень 36 класса МКТУ до следующего: «оценки финансовые, а именно в области страхования».

Таким образом, анализ на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак [1] является словесным «OYSTER», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [2] является комбинированным « OYSTER FUNDS», состоящим из стилизованного квадрата, на фоне которого расположены графические элементы и словесные элементы «SYZ & CO», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Справа от квадрата расположены словесные элементы «OYSTER FUNDS», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита в две строки. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный знак [3] является словесным «OYSTER», выполненным стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [4] является словесным « OYSTERS », выполненным оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в черном, синем цветовом сочетании, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [5] является комбинированным , состоящим из стилизованного изобразительного элемента в виде солнца, справа от которого расположен словесный элемент «oyster», выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита. Ниже расположены словесные элементы «ДЕТСКИЕ НАБОРЫ ПО ПРОФЕССИЯМ». Правовая охрана предоставлена в голубом цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 42 класса МКТУ.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 22.05.2023.

К указанным обстоятельствам относится следующее.

Правообладателем противопоставленного товарного знака [3] представлено письменное согласие на регистрацию и использование обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 класса МКТУ «платформы программные, записанные или загружаемые, за исключением программного обеспечения в области лидаров, полупроводниковых чипов, автономных транспортных средств, робототехники и картографирования; приложения для компьютерного программного обеспечения, загружаемые, за исключением программного обеспечения в области лидаров, полупроводниковых чипов, автономных транспортных средств, робототехники и картографирования» и услуг 42 класса МКТУ «анализ компьютерных систем, за исключением

программного обеспечения в области лидаров, полупроводниковых чипов, автономных транспортных средств, робототехники и картографирования; инсталляция программного обеспечения, за исключением программного обеспечения в области лидаров, полупроводниковых чипов, автономных транспортных средств, робототехники и картографирования; консультации в области информационных технологий, за исключением консультаций в области лидаров, полупроводниковых чипов, автономных транспортных средств, робототехники и картографирования; консультации в области компьютерных технологий, за исключением технологий в области лидаров, полупроводниковых чипов, автономных транспортных средств, робототехники и картографирования; консультации по вопросам программного обеспечения, за исключением консультаций по вопросам программного обеспечения в области лидаров, полупроводниковых чипов, автономных транспортных средств, робототехники и картографирования; модернизация программного обеспечения, за исключением модернизации программного обеспечения в области лидаров, полупроводниковых чипов, автономных транспортных средств, робототехники и картографирования; обеспечение программное как услуга [SaaS], за исключением программного обеспечения как услуги [SaaS] в области лидаров, полупроводниковых чипов, автономных транспортных средств, робототехники и картографирования; обслуживание программного обеспечения, за исключением обслуживания программного обеспечения в области лидаров, полупроводниковых чипов, автономных транспортных средств, робототехники и картографирования; платформа как услуга [PaaS], за исключением платформы как услуги [PaaS] в области лидаров, полупроводниковых чипов, автономных транспортных средств, робототехники и картографирования; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты, за исключением в области лидаров, полупроводниковых чипов, автономных транспортных средств, робототехники и картографирования; проектирование компьютерных систем, за исключением в области лидаров, полупроводниковых чипов, автономных транспортных средств, робототехники и картографирования; прокат программного

обеспечения, за исключением в области лидаров, полупроводниковых чипов, автономных транспортных средств, робототехники и картографирования; размещение компьютерных веб-сайтов, за исключением в области лидаров, полупроводниковых чипов, автономных транспортных средств, робототехники и картографирования; разработка компьютерных платформ, за исключением в области лидаров, полупроводниковых чипов, автономных транспортных средств, робототехники и картографирования; разработка программного обеспечения, за исключением в области лидаров, полупроводниковых чипов, автономных транспортных средств, робототехники и картографирования; создание и техническое обслуживание вебсайтов для третьих лиц, за исключением в области лидаров, полупроводниковых чипов, автономных транспортных средств, робототехники и картографирования; составление программ для компьютеров, за исключением в области лидаров, полупроводниковых чипов, автономных транспортных средств, робототехники и картографирования; тиражирование компьютерных программ, за исключением в области лидаров, полупроводниковых чипов, автономных транспортных средств, робототехники и картографирования; услуги по аутентификации пользователей по технологии единого входа для программных онлайн-приложений, за исключением в области лидаров, полупроводниковых чипов, автономных транспортных средств, робототехники и картографирования».

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и

противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Обозначение по заявке №2022757389 и противопоставленный товарный знак [3] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным знаком, а также отсутствуют сведения о его широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания снять противопоставление по знаку [3] в отношении товаров 09 и услуг 42 классов МКТУ.

Относительно противопоставленного товарного знака [4] коллегия отмечает следующее.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 18 сентября 2023 года по делу № СИП-227/2023 правовая охрана товарного знака по свидетельству №603023 досрочно прекращена в отношении товаров 09 класса МКТУ «аппаратура для записи, передачи, воспроизведения звука или изображений; магнитные носители информации, диски звукозаписи; компакт-диски, DVD и другие цифровые носители информации; оборудование для обработки информации и компьютеры; программное обеспечение; блоки магнитной ленты для компьютеров; блоки памяти для компьютеров; дисководы для компьютеров; дисководы с автоматической

сменой дисков для компьютеров; доски объявлений электронные; интерфейсы для компьютеров; клавиатуры компьютеров; компьютеры персональные переносные; компьютеры портативные; манипуляторы типа «мышь» [оборудование для обработки информации]; мониторы [компьютерное оборудование]; мониторы [программы для компьютеров]; обеспечение программное для компьютеров; принтеры компьютерные; программы для компьютеров; программы игровые для компьютеров; программы компьютерные [загружаемое программное обеспечение]; программы операционные для компьютеров; процессоры [центральные блоки обработки информации]; публикации электронные загружаемые; сканеры [оборудование для обработки информации]; сумки для переносных компьютеров; устройства для обработки информации; файлы звуковые загружаемые для звонков мобильных телефонов; файлы изображений загружаемые; файлы музыкальные загружаемые; флэш-накопители USB; чехлы для переносных компьютеров; шнуры для мобильных телефонов».

Кроме того, срок действия данной регистрации истек 29.08.2024.

В этой связи основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 09 и однородных с ними услуг 42 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [5] досрочно прекращена в связи с прекращением юридического лица - правообладателя. Дата прекращения правовой охраны: 13.11.2023.

В этой связи основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

Вместе с тем, анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] показал, что сравниваемые обозначения содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы «OYSTER»/«OYSTER»/«OYSTER» (OYSTER в переводе с английского языка означает «устрица», см. <https://www.translate.ru>).

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по фонетическому и семантическому факторам сходства словесных обозначений.

Графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку графическая проработка противопоставленного знака [2] не снимает высокой степени фонетического и семантического сходства их словесных составляющих, которое определяет запоминание знаков потребителями.

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

В соответствии с изложенным, коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации услуг 36 класса МКТУ показал следующее.

Услуги 36 класса МКТУ «оценки финансовые, а именно в области страхования» заявленного обозначения являются однородными с услугами 36 класса МКТУ «Banking and financial services in the form of private banking services, namely on wealth management of private and institutional customers; banking; financial analysis; capital investments; pooled investment funds; financial consulting; capital investments; none of the aforementioned services involves the issuance or processing of tokens of value (including travelers' checks), credit cards and other bank cards or electronic payment services» («банковские и финансовые услуги в форме частных банковских услуг, а именно по управлению капиталом частных и институциональных клиентов; банковское дело; финансовый анализ; капитальные вложения; объединенные инвестиционные фонды; финансовый консалтинг; капитальные вложения; ни одна из вышеупомянутых услуг не связана с выдачей или обработкой ценных токенов (включая дорожные чеки), кредитных карт и других банковских карт или услуг

электронных платежей») противопоставленного знака [1], с услугами 36 класса МКТУ «Banking and financial services carried out as private banking services, namely concerning wealth management of private and institutional customers; monetary affairs; financial analyses; capital investment; mutual funds; financial advice; fund investment; none of the aforesaid services concerning the issuance and use of tokens of value (including travelers' checks), credit cards and other bank cards or electronic payment services» («банковские и финансовые услуги, оказываемые в качестве частных банковских услуг, а именно услуги по управлению благосостоянием частных и институциональных клиентов; денежные дела; финансовый анализ; капитальные вложения; паевые инвестиционные фонды; финансовые консультации; инвестиции в фонды; ни одна из вышеупомянутых услуг, касающихся выдачи и использования токенов (включая дорожные чеки), кредитных карт и других банковских карт или услуг электронных платежей»), поскольку сравниваемые услуги относятся к одному виду услуг (услугам в области финансов), тесно связаны друг с другом, имеют одно назначение и круг потребителей, соотносятся как род/вид.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными знаками [1-2] в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, указанных выше, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в данной части, следует признать правомерным.

Вместе с тем, как было указано выше, основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 09, услуг 35, 42 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, отсутствуют.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.03.2024, изменить решение Роспатента от 22.05.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022757389.