

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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 поступившее 15.02.2019 возражение, поданное компанией Фиделити Нэшнл Информейшн Сервисиз, Инк., США (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2016743580, при этом установила следующее.

Обозначение «» по заявке №2016743580 с приоритетом от 18.11.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 17.04.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ «услуги центров обслуживания телефонных вызовов; консультации в области рекламы; реклама; управление центрами обслуживания телефонных вызовов для третьих лиц; услуги по обработке платежных документов для третьих лиц; предоставление и администрирование программ стимулирования покупателей для третьих лиц; все перечисленные выше услуги относятся к сфере банковских и финансовых услуг и операций», 42 класса МКТУ «обеспечение

контроля качества в области банковского и финансового обслуживания и операций; все перечисленные выше услуги относятся к сфере банковских и финансовых услуг и операций». В отношении иной части заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ было отказано в регистрации товарного знака по заявке №2016743580 по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, являющимся неотъемлемой частью решения Роспатента, сводятся к тому, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком



» по свидетельству №431684 с приоритетом от 12.12.2008, зарегистрированным в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Региональная Интернет Компания «Финансовая Информационная Служба», 630009, г. Новосибирск, ул. Нарымская, 23.

В поступившем возражении заявитель выразил несогласие с выводами по результатам экспертизы, указав при этом, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения ввиду фонетических, графических и семантических отличий. В возражении также отмечается, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак предназначены для индивидуализации различного рода услуг. Так, заявленное обозначение предназначено для использования в банковской деятельности и в области финансов, противопоставленный же товарный знак не используется, при этом его правообладатель осуществляет деятельность в сети Интернет по предоставлению площадки для коммерческих коммуникаций покупателей и поставщиков. Отсутствие использования противопоставленного товарного знака косвенно подтверждается тем, что его правовая охрана не была продлена, соответственно срок действия регистрации истек 12.12.2018. Также заявитель обращает внимание на наличие у него исключительного права на товарные знаки

« **FİS** » по свидетельству №596336, « **FIS** » по свидетельству №663652, « **FISGLOBAL** » по свидетельству №663652.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016743580 в отношении всех заявленных услуг 35, 42 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (18.11.2016) поступления заявки №2016743580 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. 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 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.

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).

Заявленное обозначение «» по заявке №2016743580 с приоритетом от 18.11.2016 является комбинированным, включает в свой состав словесный элемент «FIS», выполненный буквами латинского языка в оригинальном шрифтовом исполнении в светло-зеленом цвете. Над первыми буквами словесного элемента расположен горизонтальный ряд точек в светло-зеленом цветовом сочетании, при этом с переходом цветовой гаммы от более светлой к более темной. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ.

Коллегия приняла к сведению довод заявителя о наличии у него исключительного права на товарные знаки «» по свидетельству №596336, «» по свидетельству №663652, «**FISGLOBAL**» по свидетельству №663652.

Вместе с тем отказ в государственной регистрации заявленного обозначения «» в качестве товарного знака для части услуг 35, 42 классов МКТУ основан на выводе о сходстве этого обозначения до степени смешения с товарным знаком

 по свидетельству №431684 с приоритетом от 12.12.2008, зарегистрированным на имя иного лица.

При сопоставительном анализе заявленного обозначения и противопоставленного знака коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится истечение 12.12.2018 срока действия правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №431684. Срок действия исключительного права на товарный знак по

свидетельству №431684 в установленное требованиями пункта 2 статьи 1491 Кодекса время правообладателем продлен не был.

Таким образом, прекращение правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №431684 устраняет причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для части услуг 35, 42 классов МКТУ, основанную на ранее сделанном выводе о его несоответствии требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению.

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

удовлетворить возражение, поступившее 15.02.2019, изменить решение Роспатента от 17.04.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016743580.