

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 25.03.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк», Москва (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017737783, при этом установлено следующее.



Словесное обозначение по заявке №2017737783, поданной 13.09.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 25.01.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017737783 в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ и всех заявленных товаров и услуг 09, 36, 42 классов МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное

обозначение в отношении другой части заявленных услуг 35 класса МКТУ не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени

смешения с товарным знаком *Всегда-ДА!* по свидетельству №320207 с приоритетом от 16.06.2005, срок действия регистрации продлен до 16.06.2025 – (1), правовая охрана которому предоставлена на имя Салихова Артура Радиковича, Республика Башкортостан в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Супермаркет одобренных кредитов» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку в силу своего семантического значения «Супермаркет» - крупный магазин самообслуживания, универсам, «Одобренных» - утверждённый, разрешенный, производное от «одобрить» - счесть приемлемым, хорошим, разрешить, счесть позволительным; «Кредитов» - производное от «кредит» - предоставление денег или товаров в долг и, как правило, с уплатой процента, см., www.slovari.yandex.ru, <http://dic.academic.ru/>, <http://www.gramota.ru/>, указывают на вид и назначение заявленных товаров и услуг, а также на видовое наименование предприятия.

В Роспатент 25.03.2019 поступило возражение, основные доводы которого сводятся к следующему:

- согласно государственной регистрации отчуждения исключительного права на противопоставленный товарный знак (1) по договору № РД 0288598 от 14.03.2019 исключительное право на данный товарный знак в отношении всех услуг 35 класса МКТУ передано заявителю (Номер свидетельства, оформленного в результате регистрации договора №703339). В этой связи противопоставленный товарный знак (1) не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ;

- кроме того, заявитель сообщает, что является правообладателем товарных знаков с общим элементом «Всегда да!», правовая охрана которым предоставлена в

отношении услуг 35 класса МКТУ ( **ВСЕГДА**  **ДА!** по

свидетельству №556266,  **БАНК ХОУМ КРЕДИТ**
ВСЕГДА  **ДА!** по свидетельству №556267).

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 25.01.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017737783 в отношении всего заявленного перечня товаров и услуг.

В подтверждение изложенного заявителем были представлены следующие материалы:

1. Материалы, касающиеся заключения договора об отчуждении исключительного права на противопоставленный товарный знак (1);
2. Сведения, касающиеся делопроизводства по рассматриваемой заявке №2017737783;
3. Сведения по противопоставленному товарному знаку (1);
4. Заключение коллегии палаты по патентным спорам по аналогичным делам.

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

С учетом даты (13.09.2017) поступления заявки №2017737783 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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.

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 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.

Заявленное обозначение по заявке №2017737783 представляет собой словесное



обозначение включающее словесные элементы «Всегда да!» «Супермаркет одобренных кредитов», выполненные буквами русского алфавита.

Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки, в черном, красном цветовом сочетании.

Входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «Супермаркет одобренных кредитов» в силу своего семантического значения «Супермаркет» - крупный магазин самообслуживания, универсам, «Одобренных» - утверждённый, разрешенный, производное от «одобрить» - счесть приемлемым, хорошим, разрешить, счесть позволительным; «Кредитов» - производное от «кредит» - предоставление денег или товаров в долг и, как правило, с уплатой процента, см., www.slovari.yandex.ru, <http://dic.academic.ru/>, <http://www.gramota.ru/>, указывают на назначение заявленных товаров и услуг и является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса (данный факт заявителем не оспаривается).

В качестве сходного до степени смешения с заявленным обозначением в

заключении по результатам экспертизы указан товарный знак *Всегда-ДА!* по свидетельству №320207, правовая охрана которому предоставлена, в том числе, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что в настоящее время согласно государственной регистрации отчуждения исключительного права на противопоставленный товарный знак (1) по договору № РД 0288598 от 14.03.2019 исключительное право на данный товарный знак в отношении всех услуг 35 класса

МКТУ передано заявителю (номер свидетельства, оформленного в результате регистрации договора №703339).

Таким образом, в противопоставленном знаке перечень товаров и услуг, оставшихся после отчуждения исключительного права, не содержит услуги 35 класса МКТУ.

Указанные обстоятельства устраняют причину для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ и, следовательно, заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 36, 42 классов МКТУ соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.03.2019, изменить решение Роспатента от 25.01.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017737783.