

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 16.10.2024, поданное ООО «ДельтаЛизинг», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023730923 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

DeltaЛизинг

Обозначение «DeltaЛизинг» по заявке №2023730923, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 14.04.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 17.06.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 и 36 классов МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно решению Роспатента, входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «лизинг» указывает на вид и назначение части заявленных услуг 35 и 36 классов МКТУ, является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В отношении части услуг 35 класса МКТУ (за исключением: «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; деятельность административная в сфере бизнеса; администрирование программ лояльности потребителей; анализ себестоимости; аренда кассовых аппаратов; аренда офисного оборудования в коворкинге; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц; выписка счетов; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; индексация сайта в поисковых системах в коммерческих или рекламных целях; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг влияния; маркетинг целевой; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация и проведение коммерческих мероприятий; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск клиентов для третьих лиц; поиск

спонсора; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление электронных торговых площадок для покупателей и продавцов товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; прогнозирование экономическое; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка маркетинговых концепций; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; регистрация данных и письменных сообщений; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама с оплатой за клик; реклама телевизионная; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы корпоративных коммуникаций; согласование деловых контрактов для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; управление

бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги агентства по импорту-экспорту; услуги агентства по коммерческой информации; административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги коммерческого посредничества; услуги конкурентной разведки; услуги консультационные для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по оптовой и розничной продаже товаров; услуги по исследованию рынка; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламного агентства; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телемаркетинга; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса»), части услуг 36 класса МКТУ (за исключением: «деятельность финансовая; операции с недвижимостью; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда ферм; аренда финансовая с правом выкупа; взыскание арендной платы; исследования финансовые; менеджмент финансовый; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; услуги в сфере недвижимости; услуги финансовые»), не отвечающих указанным требованиям, заявленное обозначение будет вводить потребителя в заблуждение относительно вида и назначения услуг на основании подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими знаками:

- словесным элементом «DELTA» знаков обслуживания, зарегистрированных на имя компании «Мэрриотт Уорлдуайд Корпорейшн», Соединенные Штаты

Америки (свидетельства №612500 (1), №612499 (2), №612578 (3), №612501 (4), приоритет от 22.05.2015), в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ;

- словесным знаком «DELTA» по международной регистрации №1540525 (5) (конвенционный приоритет от 24.06.2019), правовая охрана которому предоставлена на имя компании «Ewald Dorken AG», Германия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- словесным элементом «ДЕЛЬТА» комбинированного знака обслуживания, зарегистрированного на ООО "АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ "ДЕЛЬТА", г. Новосибирск (свидетельство №213775 (6), приоритет от 05.06.2000; свидетельство №213730 (7), приоритет от 08.02.2000), в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ;

- словесным элементом «DELTA» комбинированного знака обслуживания, зарегистрированного на имя Ерёмин В.Н., г. Аксай (свидетельство №593490 (8), приоритет от 29.12.2014; свидетельство №320324 (9), приоритет от 27.03.2006), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- словесным элементом «DELTA» знака по международной регистрации №№955304 (10) (конвенционный приоритет от 19.12.2007), правовая охрана которому предоставлена на имя компании «DELTA REAL ESTATE D.O.O.», Сербия, в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ;

- со словесным элементом «DELTA» комбинированного знака обслуживания, зарегистрированного на ООО "Дельта+", 432022, г. Ульяновск (свидетельство №865093 (11), приоритет от 21.09.2021; свидетельство №708257 (12), приоритет от 06.09.2018), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со словесным элементом «ДЕЛЬТА» комбинированного знака обслуживания, зарегистрированного на имя Калашникова Г.А., г. Калининград (свидетельство №741974 (13), приоритет от 04.04.2019), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со словесным элементом «DELTA» комбинированного знака обслуживания, зарегистрированного на ООО «Дельта Компьютерс», Москва (свидетельство

№821624 (14), приоритет от 10.02.2020), в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В поступившем возражении, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- правообладатели противопоставленных знаков (1-4, 6-7, 10) предоставили на имя заявителя безотзывные письма-согласия на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ «деятельность финансовая; анализ финансовый; аренда недвижимого имущества; аренда финансовая с правом выкупа; исследования финансовые; менеджмент финансовый; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; услуги финансовые»;

- заявитель не оспаривает неохраноспособность словесного элемента «ЛИЗИНГ».

На заседании коллегии, состоявшемся 03.02.2025, от заявителя поступили оригиналы писем-согласий [1] от правообладателей знаков (1-4, 6-7, 10).

На основании вышеизложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ «деятельность финансовая; анализ финансовый; аренда недвижимого имущества; аренда финансовая с правом выкупа; исследования финансовые; менеджмент финансовый; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; услуги финансовые».

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.04.2023) поступления заявки №2023730923 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 подпунктом 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная 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, место и 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 пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

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.

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

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

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.

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.

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 пункте 42 Правил, 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).

DeltaЛизинг

Заявленное обозначение «DeltaЛизинг» является комбинированным и состоит из словесных элементов «Delta» и «Лизинг», выполненных стандартным шрифтом строчными буквами латинского и русского алфавитов, начальные буквы «D» и «Л» - заглавные. Слово «Delta» выполнено синим цветом и подчеркнуто горизонтальной чертой, слово «Лизинг» выполнено бирюзовым цветом. Предоставление правовой охраны заявленному обозначению испрашивается в отношении товаров 36 класса МКТУ «деятельность финансовая; анализ финансовый; аренда недвижимого имущества; аренда финансовая с правом выкупа; исследования финансовые; менеджмент финансовый; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; услуги финансовые».

Как отмечалось выше, в состав заявленного обозначения входит словесный элемент «лизинг». Согласно словарно-справочным источникам информации, лизинг - это долгосрочная аренда машин и оборудования, транспортных средств, сооружений производственного назначения и др. Лизинг осуществляется на основе договора между лизинговой компанией (лизингодателем), приобретающей имущество за свой счет и сдающей его в аренду, и фирмой-арендатором (лизингополучателем), которая постепенно вносит арендную плату за использование лизингового имущества.

С учетом вышеприведенной семантики словесного элемента «лизинг» заявленное обозначение характеризует заявленные услуги 36 класса МКТУ «деятельность финансовая; анализ финансовый; аренда недвижимого имущества; аренда финансовая с правом выкупа; исследования финансовые; менеджмент финансовый; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; услуги финансовые», которые непосредственно относятся к лизингу, а также сопутствующим услугам. Следовательно, заявленное

обозначение указывает на вид, назначение данных видов услуг и не соответствует пункту 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем в возражении не оспаривается.

При этом с учетом корректировки заявителем перечня заявленных услуг до деятельности, относящейся к лизингу и сопутствующим им услугам, у коллегии отсутствуют основания для применения в отношении заявленного обозначения положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса как являющегося ложным относительно вида и назначения испрашиваемых к регистрации услуг.


Заявленному обозначению также было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках чего ему были противопоставлены знаки

 « **DELTA** HOTELS AND RESORTS » (1),  « **DELTA** HOTELS AND RESORTS » (2),  « **DELTA** HOTELS » (3),

« **DELTA** » (4), « **DELTA** » (5),  « **ДЕЛЬТА** » (6),  « **ДЕЛЬТА** » (7),

«  **Delta** » (8),  « **Delta** » (9), « **DELTA REAL ESTATE** »

(10),  « **DELTA** » (11),  « **ДЕЛЬТА** КУХНИ » (12), «  **ДЕЛЬТА** ТРЕЙД » (13),

«  **DELTA** COMPUTERS » (14). Правовая охрана знакам (1-14) предоставлена в отношении услуг 35 класс МКТУ, знакам (1-4, 6-7, 10) в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Отказ заявителя оспаривать решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35 класса МКТУ исключает необходимость анализа заявленного обозначения на сходство со знаками (1-14) применительно к упомянутым услугам.

Что касается анализа соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в рамках сходства со знаками (1-4, 6-7, 10), то

коллекцией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится наличие писем – согласий [1], в которых правообладатели противопоставленных знаков (1-4, 6-7, 10) выразили согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных заявителем в скорректированном перечне.

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 правообладателей, 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:

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

Так, заявленное обозначение «» и

противопоставленные знаки «» (1), « HOTELS AND RESORTS»

(2),  (3), «DELTA» (4), «» (6),

«» (7), «**DELTA REAL ESTATE**» (10) не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными или общеизвестными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных знаков (1-4, 6-7, 10), возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления (1-4, 6-7, 10) и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных заявителем в скорректированном перечне.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 16.10.2024, отменить решение Роспатента от 17.06.2024, зарегистрировать товарный знак по заявке №2023730923.