

## 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 29.08.2024, поданное Индивидуальным предпринимателем Дубинским Олегом Викторовичем, Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023799790 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2023799790 с приоритетом от 17.10.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36, 38 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 11.07.2024 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023799790 в отношении

заявленных услуг 35, 38 классов МКТУ, а в отношении 36 класса МКТУ было принято решение об отказе в государственной регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными на имя другого лица товарными знаками:

- с товарным знаком « **ОЛЕГ** » по свидетельству №847535 с приоритетом от 27.05.2021 в отношении услуг 36 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 36 класса МКТУ [1].

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 29.08.2024, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- словесные элементы «OLEG-TRADING» в заявленном обозначении происходят от двух слов из разных языков (английского и русского, соответственно), фантазийным образом соединенными по смыслу и грамматически в единое словосочетание, написанное через дефис, с фантазийным смысловым словосочетанием «ОЛЕГ-ТРЕЙДИНГ», которое российский потребитель воспринимает через многоходовое домысливание общей семантики входящих в указанное словосочетание слов;

- при этом и с учетом этимологии и семантики словесного элемента «TRADING» (ТРЕЙДИНГ) (в переводе на русс. яз. – ТРЕЙДИНГ, ТОРГОВЛЯ, ТОРГОВАЯ ОПЕРАЦИЯ, занимающийся торговлей, коммерция) следует, что смысловое доминирование в заявленное обозначении обеспечено именно за счет слова «TRADING» (ТРЕЙДИНГ) как выступающим описательным по отношению к слово «OLEG» и,

соответственно, обеспечивающее данное словосочетание в целом уникальным конкретным и понятным российскому потребителю значением;

- включенное в заявленное обозначение словосочетание «OLEG-TRADING» очевидно состоит из связанных между собой по смыслу и грамматически словесных элементов: «OLEG» и «TRADING», написанных через дефис, что очевидно указывает на неразрывную, фантазийную и единую семантику словосочетания «OLEG-TRADING», включенного в заявленное обозначение. В связи с чем, словесная часть заявленного обозначения «OLEG-TRADING» не подлежит дроблению на входящие в него слова;

- противопоставленный товарный знак воспроизводит прямо и без какого-либо хода домысливания распространенное в Российской Федерации мужское личное имя;

- согласно открытой и общедоступно опубликованной информации известно, что помимо противопоставленного товарного знака его правообладателю - КУЗАДА КОНСАЛТИНГ ЛИМИТЕД (адрес: Солонос 20, 3035, Лимассол, Кипр) также принадлежат другие товарные знаки (знаки обслуживания) по свидетельствам №№330885 **ТИНЬКОВ**, 330829 **ТИНЬКОВ**,

988408  **ФОНД СЕМЬИ ТИНЬКОВЫХ**, 676582 Tinkoff / Тинькофф, 949309 **TINKOFF BANK**, 808502

**ТИНЬКОФФ**, 988410  **TINKOV FAMILY FOUNDATION**, 988412 , 1002227  **ТИНЬКОФФ КОШЕЛЕК** и мн. др.;

- таким образом, противопоставленный товарный знак очевидно воспроизводит имя ранее известного в Российской Федерации Олега Тинькова, признанного иностранным агентом;

- согласно опубликованным в открытом доступе сведениям противопоставленный товарный знак более не используется, в том числе его правообладателем на территории Российской Федерации в отношении услуг 36 класса МКТУ, в связи с чем нет угрозы смешения потребителями в хозяйственном обороте сравниваемых обозначений;

- связи с вышеизложенными доказанными и обоснованными фактами и доводами продолжение использование, как и реализация полномочий запрета и охраны, частный случай которых применение экспертизой требований пункта 6, пункта 10 статьи 1483 Кодекса при проведенной экспертизе заявленного обозначения, может противоречить также и антимонопольному законодательству Российской Федерации, и статье 10-bis Парижской конвенции, что также может свидетельствовать о незаконности и необоснованности принятого Решения в его части отказа в государственной регистрации знака обслуживания по заявке №2023799790 в отношении заявленного перечня услуг 36 класса МКТУ;

- противопоставленный товарный знак не включает полностью связанное друг с другом по смыслу и грамматически, написанное при этом через дефис словосочетание «OLEG-TRADING», включенное именно в таком фантазийном виде в заявленное обозначение. А противопоставление товарного знака заявленному обозначению является необоснованным и ошибочным субъективным мнением эксперта, противоречащее сложившейся практике экспертизы товарных знаков (знаков обслуживания) по пункту 6 и пункту 10 статьи 1483 Кодекса;

- так, ранее известны многочисленные случаи предоставления правовой охраны товарным знакам (знакам обслуживания), в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ, имеющим более поздний приоритет по сравнению с ранее зарегистрированным, входящими или частично входящими в заявленные обозначения третьих лиц;

- в целом заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не являются сходными до степени смешения ни по графическому, ни по фонетическому, ни по семантическому признакам сходства;

- заявитель обращает внимание на то, что словесная часть заявленного обозначения активно и длительное время, задолго до даты подачи заявки №2023799790 используется на принадлежащих заявителю интернет-каналах, чат-ботах и социальных сетях.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 11.07.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2023799790 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия пришла к следующему выводу.

С учетом даты (17.10.2023) поступления заявки №2023799790 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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

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.

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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение «», состоящее из стилизованного треугольника, правая сторона которого выполнена двумя одинаковыми параллельными стрелками, направленными вверх по диагонали, слева от которых расположена по диагонали устремленная вверх третья стрелка. Под изображением треугольника расположены словесные элементы «OLEG-TRADING», выполненные стандартным шрифтом буквами латинского алфавита через дефис. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ, основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].

Противопоставленный товарный знак [1] « **ОЛЕГ** » представляет собой словесное обозначение, выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] показал, что они содержат фонетически и семантически тождественные словесные элементы: «OLEG»/«ОЛЕГ».

Так, фонетическое сходство обусловлено полным вхождением словесного элемента «ОЛЕГ» противопоставленного товарного знака [1] в заявленное обозначение.

Семантическое сходство обусловлено тем, что словесный элемент «OLEG» заявленного обозначения является транслитерацией буквами латинского алфавита слова «ОЛЕГ» - (др.-сканд. Hólgi, церк.-слав. Ольгъ) мужское русское личное имя древнескандинавского происхождения, см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Олег>.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] включают в свой состав семантически тождественный словесный элемент «OLEG»/«ОЛЕГ».

При этом, словесный элемент «OLEG» заявленного обозначения занимает начальную позицию, и, именно, на нем будет акцентироваться внимание потребителей при восприятии знака.

Относительно словесного элемента «TRADING» заявленного обозначения коллегия отмечает следующее.

«TRADING» в переводе с английского языка означает «торговля; торги», см. <https://www.translate.ru>.

Таким образом, данный элемент в силу своего семантического значения, не может оказывать существенного влияния на восприятие обозначения «OLEG-TRADING», поскольку само словесные элементы

«OLEG-TRADING» не связаны друг с другом по смыслу и не образуют словосочетания.

Таким образом, словесный элемент «TRADING» не изменяет смыслового значения слова «OLEG» и не создает качественно нового уровня восприятия, отличного от восприятия, создаваемого словом «OLEG».

На основании указанного сравниваемые обозначения признаны сходными по семантическому фактору сходства словесных обозначений.

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что отмеченное заявителем графическое отличие заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения не приводит к сложности его прочтения, поскольку изобразительные элементы оказывают второстепенное влияние на восприятие данного обозначения.

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 перечней услуг сравниваемых обозначений показал, что услуги 36 класса МКТУ «анализ финансовый; инвестирование; исследования финансовые; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; маклерство; менеджмент финансовый; посредничество биржевое; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; управление финансовыми делами; услуги финансовые; трейдинг финансовый; услуги финансового

менеджмента и финансового консультирования; предоставление информации и консультирование в области финансовой деятельности; инвестиции финансовые; управление финансовое инвестициями; услуги в области управления инвестициями; предоставление информации о рынке опционов через веб-сайт; предоставление информации, рейтингов, обзоров и рекомендаций, касающихся облигаций, через веб-сайт» заявленного обозначения являются однородными услугами 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда недвижимого имущества; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; исследования финансовые; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; краудфандинг; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции по обмену виртуальных валют; операции факторные; организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; оценка недвижимого имущества; оценка стоимости разработок в нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; оценка финансовая активов интеллектуальной собственности; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление информации по вопросам страхования; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд под залог;

предоставление ссуд [финансирование]; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; 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; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги агентств недвижимости; услуги банковские; услуги брокерские; услуги платежные через электронный кошелек; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; услуги по составлению смет для оценки затрат; услуги по электронному переводу виртуальных валют; услуги резервных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимовыгодных фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые услуги либо полностью совпадают, либо относятся к одному виду услуг (услуги в области финансовой и банковской деятельности), 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 противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных услуг, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Относительно приведенных в возражении примеров регистраций, которые, с точки зрения заявителя, могут косвенно свидетельствовать о возможности регистрации заявленного обозначения, коллегия отмечает то, что данные регистрации касаются иных обозначений, делопроизводство по

которым велось самостоятельным независимым порядком, не имеющим отношения к делопроизводству по рассматриваемому обозначению.

В отношении довода заявителя о том, что правообладатель противопоставленного товарного знака [1] не ведет деятельность на территории Российской Федерации, коллегия указывает, что данный довод не может быть принят во внимание, поскольку противопоставленный товарный знак является действующим на территории Российской Федерации, а его действие не было оспорено.

Довод о том, что заявитель ведет активную хозяйственную деятельность, является неубедительным, поскольку не является основанием для преодоления препятствий по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьей 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.08.2024, оставить в силе решение Роспатента от 11.07.2024.**