

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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, рассмотрела возражение от 08.11.2012, поданное Открытым акционерным обществом «Флексинвест Банк», Москва (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2011714226 (далее - решение Роспатента) от 27.07.2012, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке №2011714226 с приоритетом от 10.05.2011 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ: «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение. Изобразительный элемент представляет собой две полукруглые линии, между которыми размещена извилистая линия, выполненная более светлым цветом, чем остальные элементы обозначения. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «ФлексБанк», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, причем буквы «Ф» и «Б» заглавные.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 27.07.2012 о государственной регистрации товарного знака только в отношении услуг 36 класса МКТУ: «операции с недвижимостью». Отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению в отношении других услуг 36 класса МКТУ мотивирован в заключении экспертизы его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Данное решение обосновано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с знаком по международной регистрации №914753, которому ранее была

предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя иного лица в отношении однородных услуг.

Вывод экспертизы сделан на основании фонетического сходства словесных элементов «Флекс/flex» и однородности услуг 36 класса МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением Роспатента в поданном возражении от 08.11.2012, доводы которого сводятся к следующему:

- владелец противопоставленного знака по международной регистрации №914753 предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения на имя заявителя в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

С учетом изложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 27.07.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011714226 в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам заявитель представил письмо от 30.10.2012 компании «SN AIRHOLDING.» о том, что она согласна на регистрацию и использование на имя заявителя комбинированного обозначения со словесным элементом «ФлексБанк» в отношении услуг 36 класса МКТУ [1].

Изучив материалы дела и заслушав лица, участвующее в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (10.05.2011) поступления заявки №2011714226 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, регистрационный №4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее—Правила), действующие в части, не противоречащей Кодексу.

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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. Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения,

сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя.

Согласно пункту 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2., 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение является комбинированным. Изобразительный элемент представляет собой две полукруглые линии, между которыми размещена извилистая линия, выполненная более светлым цветом, чем остальные элементы обозначения. Под изобразительным элементом расположен словесный элемент «ФлексБанк», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита, причем буквы «Ф» и «Б» заглавные. Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ: «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью».

Противопоставленный комбинированный знак [1] по международной регистрации №914753 представляет собой обозначение, включающее словесный элемент «flex», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом. С левой стороны от словесного элемента расположена стилизованная буква «b», выполненная в виде точек

разного размера. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров 16 класса МКТУ и услуг 36, 39 классов МКТУ.

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

Вывод экспертизы о сходстве заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] сделан в силу фонетического сходства словесных элементов «Флекс/flex», что заявителем не оспаривается.

Анализ однородности услуг 36 класса МКТУ показал, что заявленные услуги являются однородными услугам, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному знаку [1], поскольку они относятся к одному виду услуг (финансовые услуги и операции), имеют одинаковый круг потребителей, условия их оказания.

Таким образом, приведенный в решение Роспатента от 27.07.2012 довод о том, что сравниваемые обозначения являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, является обоснованным.

Вместе с тем, при анализе материалов дела палатой по патентным спорам были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента и являются основанием для удовлетворения возражения.

К указанным обстоятельствам относится представленное заявителем письменное согласие правообладателя противопоставленного знака [1] на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя комбинированного обозначения по заявке №2011714226 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ.

Учитывая, что заявленное обозначение и противопоставленный знак по международной регистрации №914753 не являются тождественными, коллегия палаты по патентным спорам принимает во внимание представленное письмо - согласие, в силу чего противопоставленное обозначение более не является препятствием для регистрации товарного знака по заявке №2011714226.

В этой связи с учетом представленных документов коллегия палаты по патентным спорам не усматривает оснований для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу:

**удовлетворить возражение от 08.11.2012, изменить решение Роспатента от 27.07.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2011714226.**