


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**


Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, поступившее 19.04.2018, поданное ООО «ЭТАЖИ», г.Тюмень (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016725546, при этом установила следующее.

Комбинированное обозначение «  » по заявке № 2016725546 с приоритетом от 15.07.2016 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Роспатентом 19.12.2017 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016725546 в отношении части заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении остальной части услуг 35 класса МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с комбинированным товарным знаком

 «Этажи» по свидетельству №268004, ранее зарегистрированным на имя иного лица в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Экспертизой в заключении указывается, что фонетическое и семантическое сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака обусловлено включением в их состав тождественных словесных элементов «ЭТАЖИ».

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 19.04.2018 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем оспаривается предоставление правовой охраны противопоставленного товарного знака по свидетельству №268004 в отношении услуг 36 класса МКТУ;

- правообладатель противопоставленного товарного знака и заявитель специализируются в разных сферах коммерческой деятельности и имеют разный круг потребителей;

- заявитель оказывает деятельность в области недвижимости, осуществляет аналитику и прогнозы, связанные с рынком недвижимости, ипотекой и юридическими аспектами, в то время как правообладатель противопоставленного товарного знака использует оспариваемый товарный знак исключительно для индивидуализации торгового центра;

- сопоставляемые товарные знаки являются несходными и производят разное общее зрительное впечатление за счет ярких отличающихся композиционных элементов, входящих в состав сравниваемых обозначений.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит пересмотреть решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (15.07.2016) поступления заявки №2016725546 на регистрацию товарного знака 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 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

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.

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 пунктом 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.

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

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 звуко сочетаний 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.

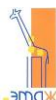
На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2016725546 заявлено

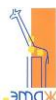


комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент «ЭТАЖИ», выполненный буквами русского алфавита, слева от которого

расположено стилизованное изображение здания. Правовая охрана обозначению испрашивается в красно-коричневом цвете, для услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №268004 представляет



собой комбинированное обозначение «», включающее изобразительный элемент в виде стилизованного изображения жирафа, а также выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «ЭТАЖИ» и расположенный на фоне прямоугольника синего цвета исключенный из правовой охраны словесный элемент «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

При проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака было установлено, что они являются сходными, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ЭТАЖИ».

Выполнение словесного элемента «ЭТАЖИ» буквами русского алфавита увеличивает сходство сопоставляемых обозначений в целом.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о сходстве сравниваемых знаков.

Что касается однородности услуг, приведенных в перечнях сопоставляемых обозначений, коллегией установлено следующее.

Согласно решению Роспатента от 19.12.2017 экспертизой было отказано в государственной регистрации товарного знака по заявке №2016725546 в отношении части услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [недвижимое имущество]; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью».

В отношении противопоставленного товарного знака были выявлены новые обстоятельства, которые не могли быть учтены экспертизой при вынесении решения по заявке №2016705864.

К указанным обстоятельствам относится решение Роспатента от 28.09.2018, согласно которому правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №268004 признана недействительной частично, её действие сохранено, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ «клиринг, спонсорство финансовое».

Сопоставительный анализ вышеприведенных перечней показал следующее.

Испрашиваемые услуги 36 класса МКТУ относятся к услугам в области недвижимости, связанные с приобретением, управлением недвижимым имуществом. Услуги данных видов деятельности оказываются в большинстве случаев различным физическим лицам, например, риэлторами, управляющими компаниями и так далее. Одной из сторон при оказании данных услуг являются, как правило, физические лица (покупатели квартир, квартиросъемщики и т.п.).

Услуги 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака представляют собой финансовые услуги («клиринг» - финансовая система безналичных расчетов, основанная на зачете взаимных требований и обязательств (см. de.academic.ru); «спонсорство» - осуществление юридическим или физическим лицом вклада в деятельность другого юридического или физического лица на условиях распространения спонсируемой рекламы о спонсоре, его товарах (eg-online.ru)), которые оказываются организациями, занимающимися финансированием, предоставлением услуг в области финансовых активов, потребителями являются предприниматели.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу об отсутствии однородности заявленных и противопоставленных услуг 36 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение по заявке №2016725546 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ как не противоречащее требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.04.2018, изменить решение Роспатента от 19.12.2017 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2016725546.