


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 поступившее 29.03.2019 возражение, поданное ООО «Бюро инвентаризации объектов недвижимости», д. Таболово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017712147, при этом установила следующее.



Словесное обозначение «  » по заявке №2017712147 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 31.03.2017 на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 05.07.2018 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака по причине его несоответствия требованиям пункта 6 (1, 2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение, включающее неохраняемый словесный элемент

«БЮРО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ», для части заявленных услуг (например, менеджмент в области творческого бизнеса, выпуск дорожных чеков, анализ воды, исследования генеалогические) способно ввести потребителя в заблуждение относительно назначения услуг, что препятствует его регистрации в качестве товарного знака.

Кроме того, заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, имеющими более ранний приоритет и принадлежащими иным лицам:



- с обозначением « **БИОН** » [1] (заявка №2017708644 с приоритетом от 10.03.2017), заявленным на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 36, 42, 45 классов МКТУ на имя ООО «Бюро инвентаризации объектов недвижимости», 142400, московская обл., Ногинский р-н, г. Ногинск, ул. Рогожская, 66;



- с товарным знаком « **BEON** BEST FOR YOUR HOME » [2] (свидетельство №534936 с приоритетом от 05.02.2013), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ на имя компании БИ КЬЮ ЭЛЕКТРОНИКС ЛИМИТЕД, КЭМП ХАУЗ 152-160 СИТИ РОУД, Лондон, Англия, ИСИ1ВИ2ЭНИКС, Великобритания;



- с товарным знаком « **bi on** » [3] (свидетельство №327476 с приоритетом от 21.07.2015, срок действия регистрации продлен до 21.07.2025), зарегистрированным в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ на имя ООО «Сетевая лаборатория», 125599, Москва, ул. Бусиновская горка, д. 2, стр. 1.

В поступившем возражении от 29.03.2019 заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом основные доводы возражения сводятся к следующему:

- заявленное обозначение не является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №534936, №327476 в

силу того, что они производят разное общее зрительное впечатление, между ними отсутствует фонетическое сходство;

- в процессе делопроизводства по противопоставленной заявке №2017708644 было принято решение о регистрации товарного знака, которому был присвоен номер свидетельства №674376;

- однако впоследствии решением Роспатента от 30.01.2019 предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №674376 было признано недействительным полностью, в силу чего это противопоставление в настоящее время не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака;

- начиная с 2013 года, заявитель непрерывно использует обозначение «БИОН» в представленном на регистрацию виде для индивидуализации оказываемых им услуг в области кадастра, на протяжении семи лет активно продвигает эти услуги на рынке и зарекомендовал себя наилучшим образом среди клиентов и контрагентов, входит в состав экспертных учреждений, относящихся к Арбитражному суду города Москвы и Московской области, в связи с чем заинтересован в регистрации товарного знака;

- обстоятельства наличия у заявителя исключительных прав на фирменное наименование и коммерческое обозначение исследованы судами в рамках дела №А41-54653/2017;

- заявитель не возражает против доводов экспертизы относительно способности заявленного обозначения со словесным элементом «БЮРО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ» вызывать не соответствующие действительности представления о назначении ряда заявленных услуг, в связи с чем считает необходимым сократить заявленный перечень услуг 35, 36, 42, 45 классов МКТУ.

На основании изложенного и с учетом ограничения заявленного перечня услуг, приведенного в возражении и ходатайствах от 18.09.2019, от 08.10.2019, заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака для таких услуг как:

35 класс МКТУ - бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; прогнозирование экономическое; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление коммерческими проектами для строительных проектов; экспертиза деловая;

36 класс МКТУ - агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы;; инвестирование; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; менеджмент финансовый; организация финансирования строительных проектов; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; посредничество при операциях с недвижимостью; предоставление финансовой информации через веб-сайты; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; экспертиза налоговая;

42 класс МКТУ - анализ воды; анализ химический; аудит в области энергетики; инжиниринг; испытания материалов; исследования в области геологии; исследования технические; консультации по вопросам архитектуры; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; межевание;

проведение исследований по техническим проектам; разработка планов в области строительства; советы по вопросам экономии энергии; составление технической документации; экспертиза инженерно-техническая; изыскания геологические;

45 класс МКТУ - арбитраж; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; представление интересов в суде; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц.

К возражению приложены такие материалы, иллюстрирующие доводы заявителя, как:

- Копия решения Роспатента от 30.01.2019 о признании недействительным предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №674376;

- Копия Постановления Суда по интеллектуальным правам по делу № А41-54653/2017 от 02.10.2018;

- Копия Решения Арбитражного суда Московской области по делу № А41-54653/2017 от 18.02.2019;

- Выписка из ЕГРЮЛ со сведениями о заявителе (ОГРН 1125003005324).

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными в части.

С учетом даты (31.03.2017) поступления заявки №2017712147 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 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 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 указывающие на их вид, качество, количество, 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 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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

Как следует из требований подпункта 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.

Исходя из пункта 37 Правил, при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара

или его изготовителя учитывается, что к таким 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 требованиями подпунктов 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц. Заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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 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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, 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; расположения 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 обозначение понятий, идей (в частности, 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.

Согласно пункту 43 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;
- 4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);
- 5) сочетание цветов и тонов.


Признаки, указанные в пунктах 42 и 43 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).



Заявленное комбинированное обозначение «  » по заявке №2017712147, поданное на регистрацию в качестве товарного знака 31.03.2017, включает в свой состав словесные элементы «БИОН», «БЮРО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ», выполненные буквами русского алфавита, а также изобразительные элементы в виде расположенных справа разноцветных пересекающихся дуг, а также стилизованного домика в круге, образованном путем соединения нескольких разноцветных дуг. Заявленное обозначение выполнено в белом, сером, синем, голубом, оранжевом, светло-оранжевом, салатном, бледно-салатном, светло-голубом, морковно-оранжевом, светло-болотном, бледно-болотном цветовом сочетании. Следует отметить, что слово «БИОН» выполнено в оригинальной шрифтовой манере. Регистрация заявленного обозначения согласно доводам возражения и дополнениям к нему испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг:

35 класс МКТУ - бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; прогнозирование экономическое; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление коммерческими проектами для строительных проектов; экспертиза деловая;

36 класс МКТУ - агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы;; инвестирование; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; менеджмент финансовый; организация финансирования строительных проектов; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; посредничество при операциях с недвижимостью; предоставление финансовой информации через веб-сайты; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; экспертиза налоговая;

42 класс МКТУ - анализ воды; анализ химический; аудит в области энергетики; инжиниринг; испытания материалов; исследования в области геологии; исследования технические; консультации по вопросам архитектуры; консультации по технологическим вопросам; контроль качества; межевание;

проведение исследований по техническим проектам; разработка планов в области строительства; советы по вопросам экономии энергии; составление технической документации; экспертиза инженерно-техническая; изыскания геологические;

45 класс МКТУ - арбитраж; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности для юридических лиц; представление интересов в суде; управление делами по авторскому праву; управление юридическое лицензиями; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц.

Анализ заявленного обозначения показал, что входящий в его состав словесный элемент «БЮРО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ» указывает на вид услуг, следовательно, использование этого обозначения при сопровождении услуг 35, 36, 42, 45 классов МКТУ должно быть свободным в гражданском обороте в соответствии с требованиями пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса. Следует отметить, что при подаче заявки №2017712147 этот словесный элемент был указан самим заявителем в качестве неохраняемого элемента.


Заявленное обозначение, включающее в свой состав описательный словесный элемент «БЮРО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ», в отношении части заявленных услуг 35, 36, 42, 45 классов МКТУ, изначально содержащихся в перечне заявки №2017712147 при ее подаче, не соответствует требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса, поскольку способно ввести потребителя в заблуждение относительно вида услуг. При этом следует констатировать, что заявитель скорректировал заявленный перечень услуг, исключив из него спорные позиции. В этой связи оснований для отнесения заявленного обозначения к категории способных ввести потребителя в заблуждение отсутствуют.

Вместе с тем, отказ в государственной регистрации заявленного обозначения



« » в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 36, 42,

45 классов МКТУ основан на наличии сходных до степени смешения товарных знаков

(обозначений), принадлежащих иным лицам: «  БИОН » [1] по заявке №2017708644

с приоритетом от 10.03.2017; «  » [2] по свидетельству №534936 с

приоритетом от 05.02.2013; «  » [3] по свидетельству №327476 с приоритетом от 21.07.2015.

Необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы. К указанным обстоятельствам относится следующее.

Противопоставленное обозначение [1] было зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 36, 42, 45 классов МКТУ за номером свидетельства №673376. Однако в дальнейшем правомерность предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №673376 было оспорено. В соответствии с решением Роспатента от 30.01.2019 правовая охрана этого товарного знака была признана недействительной полностью, сведения о чем были опубликованы в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 30.01.2019. В этой связи указанное противопоставление [1] более не рассматривается в качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается сопоставительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2], [3], то необходимо указать следующее.

Противопоставленный товарный знак «  » [2] по свидетельству №534936 с приоритетом от 05.02.2013 является комбинированным, включает в свой

состав словесные элементы «BEON», «BEST FOR YOUR HOME», выполненные буквами латинского алфавита, а также изобразительный элемент в виде разноцветной дуги. Товарный знак выполнен в сером, темно-сером, белом, красном, темно-красном, синем, сиреневом, светло-голубом цветовом сочетании. Словесный элемент «BEST FOR YOUR HOME» указан в качестве неохраняемого. Регистрация товарного знака по свидетельству №534936 осуществлена, в частности, для услуг 35 класса МКТУ *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; деловая экспертиза; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская и товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой;*

реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; тестирование психологическое при подборе персонала; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенистов для рекламы товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования».





Противопоставленный товарный знак «**bio**» [3] по свидетельству №327476 с приоритетом от 21.07.2015 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «VI» и «ON», выполненные буквами латинского алфавита черного и белого цветов, при этом словесный элемент «ON» расположен на фоне оранжевого круга с черным контуром. Товарный знак зарегистрирован, в частности, для услуг 35 класса МКТУ «*реклама; продвижение товаров 09 класса (для третьих лиц), в том числе услуги оптовой и розничной торговли; экспортно-импортные операции; организация выставок с рекламной или коммерческой целью*» и услуг 42 класса МКТУ «*программирование; промышленный дизайн; корректировка программного обеспечения*».



Сопоставительный анализ комбинированных обозначений «»,



«» [2],  [3] на предмет их сходства показал следующее.

Так, основным индивидуализирующим словесным элементом в составе сравниваемых обозначений являются словесные элементы «БИОН», «BEON» и сочетание слов «BI ON». Что касается иных словесных элементов («БЮРО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ», «BEST FOR YOUR HOME»), входящих в состав как заявленного обозначения, так и противопоставленного товарного знака [2], то они, занимая периферийное положение в сравниваемых обозначениях и не обладая различительной способностью, не оказывают влияния на восприятие знаков в целом.

Сравниваемые индивидуализирующие словесные элементы «БИОН», «BEON» и сочетание слов «BI ON» не имеют конкретного семантического значения, являются изобретенными словами, в силу чего сравнение их по семантическому критерию сходства не представляется возможным. Довод возражения о том, что у

противопоставленного товарного знака  [3] имеется семантика как у лексических единиц английского языка «bio» (биологический) и «on» (включить), представляется неубедительным в силу необходимости домысливания. Следует также констатировать, что в описании этого обозначения при подаче заявки на его регистрацию в качестве товарного знака указывается, что он представляет собой слово «BION», выполненное в оригинальном графическом исполнении.

По основным факторам звукового сходства, установленным пунктом 42 Правил, словесные элементы «БИОН», «BEON» (произносится как [беон]) и сочетание слов «BI ON» (произносится как [бион]) являются сходными, поскольку характеризуются либо полным звуковым тождеством, либо совпадением большей части гласных и согласных букв/звуков, входящий в их состав, одинаковым количеством слогов и ударением на один и тот же первый слог.

Коллегия приняла во внимание довод заявителя о визуальных отличиях заявленного обозначения и противопоставлений [2], [3], однако наличие высокого фонетического сходства (тождества) индивидуализирующих словесных элементов сравниваемых знаков предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому

же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника в случае однородности услуг, для маркировки которых они предназначены.

Так, перечни услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [2] включают такие идентичные позиции как «экспертиза деловая». В свою очередь заявленные услуги 35 класса МКТУ «*бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; прогнозирование экономическое; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление коммерческими проектами для строительных проектов*» однородны услугам 35 класса МКТУ «*аудит коммерческий; бюро по найму; комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; менеджмент спортивный; менеджмент в области творческого бизнеса; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при найме на работу; услуги субподрядные [коммерческая помощь]*» противопоставленного товарного знака [2], поскольку они относятся к одной сфере деятельности – услуги предпринимателям (бизнес-услуги), т.е. соотносятся друг с другом по виду/роду, назначению.

Установленное выше сходство заявленного обозначения «  » и

противопоставленного товарного знака «  » [2], а также однородность

услуг 35 класса МКТУ, приведенных в их перечнях, предопределяет вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени смешения друг с другом.

Что касается скорректированного перечня услуг 35, 42 классов МКТУ заявленного обозначения и услуг 35, 42 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [3], то они не являются однородными. Так, правовая охрана противопоставленному товарному знаку [3] предоставлена для услуг 35, 42 классов МКТУ, относящихся к продвижению товаров, программированию и промышленному дизайну. Регистрация заявленного обозначения испрашивается для услуг 35, 42 классов МКТУ, связанных с управленческой деятельностью в области бизнеса и услугами в сфере юриспруденции. Различные



сферы использования заявленного обозначения «



» [3] по свидетельству №327476 и противопоставленного товарного знака «

исключают их смешение в гражданском обороте.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о несоответствии заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ по причине его сходства до



степени смешения с товарным знаком «

» по свидетельству №534936. В отношении иных заявленных услуг 36, 42, 45 классов МКТУ скорректированного перечня основания для отказа в удовлетворении поступившего возражения в настоящее время отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 29.03.2019, отменить решение Роспатента от 05.07.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017712147.