

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 04.10.2018, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Мой Дом», г. Кострома (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) от 21.06.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017711275, при этом установлено следующее.



Регистрация комбинированного товарного знака по заявке №2017711275 (дата подачи заявки 28.02.2017) испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 35, 36, 38, 41, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 21.06.2018 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2017711275 принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака только в отношении товаров 09 класса МКТУ.

В отношении услуг 35, 36, 38, 41, 45 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения с товарным знаком со словесным элементом «МОЙ ДОМ» по

свидетельству №301927, зарегистрированным с более ранним приоритетом на имя другого лица в отношении однородных услуг 35, 36, 38, 41, 45 классов МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что элемент заявленного обозначения «RU» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой общепринятое сокращение – код Российской Федерации, домен первого уровня, в связи с чем является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 04.10.2018, заявитель сообщает, что решением Суда по интеллектуальным правам от 28.08.2018 по делу №СИП-259/2018 правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №301927 досрочно прекращена в отношении части услуг 35, 36, 38, 41, 45 классов МКТУ в связи с неиспользованием. Указанное решение вступило в законную силу и не было обжаловано правообладателем.

Таким образом, заявитель полагает, что основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в полном объеме, устранены.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать товарный знак по заявке №2017711275 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложено упомянутое решение Суда по интеллектуальным правам от 28.08.2018 по делу №СИП-259/2018.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.02.2017) поступления заявки №2017711275 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

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.

Согласно пункту 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 (сходство словесных обозначений) и 43 (сходство изобразительных и объемных обозначений) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

В качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение



, включающее словесный элемент «МОЙДОМ.RU», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского и латинского алфавитов.

Слева от слова расположен изобразительный элемент в виде композиции, состоящей из стилизованного изображения кисти руки и силуэта крыши дома над ней.

Правовая охрана товарного знака испрашивается, помимо товаров 09 класса МКТУ (для которых уже принято решение о регистрации), в отношении следующих услуг:

35 - ведение автоматизированных баз данных; обновление рекламных материалов; прокат рекламных материалов; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных.

36 - посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду.

38 - доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений.

41 - информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми].

45 - персональные и социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 301927 представляет



собой комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «МОЙ ДОМ», выполненные заглавными буквами русского алфавита в две строки и расположенные на фоне квадрата, на котором изображены вертикальные полосы. Товарный знак охраняется в красном, белом, черном цветовом сочетании.

По решению Суда по интеллектуальным правам от 28 августа 2018 года по делу № СИП-259/2018 правовая охрана товарного знака была досрочно прекращена в отношении услуг 35 класса МКТУ *«ведение автоматизированных баз данных; обновление рекламных материалов, прокат рекламных материалов; сбор информации по компьютерным базам данных; систематизация информации в*

компьютерных базах данных», 36 класса МКТУ «посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду», 38 класса МКТУ «доска сообщений электронная (телекоммуникационные службы); передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений», 41 класса МКТУ «информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; обеспечение интерактивными электронными публикациями (не загружаемыми)», 45 класса МКТУ «персональные социальные услуги, оказываемые другими для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц».

Правовая охрана товарного знака сохранилась, в частности, в отношении следующих услуг:

35 - менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; в том числе агентства рекламные; анализ себестоимости; аудит; бюро по найму; ведение бухгалтерских книг; запись сообщений; информация деловая; информация статистическая; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обработка текста; обслуживание секретарское; обслуживание стенографическое; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; оценка леса на корню; оценка шерсти; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; работы машинописные; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; реклама почтой; реклама телевизионная; репродукционирование документов; сведения о деловых операциях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; тестирование психологическое при найме на работу; управление гостиничными делами; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование.

36 - страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; в том числе агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; агентства таможенные; анализ финансовый; аренда ферм и сельхозов; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; ликвидация торгово-промышленной деятельности; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; операции факторные; организация денежных сборов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при страховании; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение взаимфондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая.

38 - телекоммуникации; в том числе агентства печати новостей; вещание телевизионное; вещание телевизионное кабельное; информация по вопросам дистанционной связи; маршрутизации и соединения телекоммуникационные; обеспечение доступа в Интернет [услуги провайдеров]; обеспечение

телекоммуникационного подключения к Интернету; передача телеграмм; почта электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений; прокат модемов; прокат оборудования для телекоммуникационной связи; прокат телефонных аппаратов; прокат факсимильных аппаратов; радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции [Интернет]; услуги абонентской телеграфной службы; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи.

41 - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; в том числе агентства по предоставлению моделей для художников; академии [обучение]; аренда теннисных кортов; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на спектакли; видеосъемка; воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; дискотеки; дрессировка животных; дублирование; игры азартные; издание книг; киностудии; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы; обеспечение интерактивное игрой [через компьютерную сеть]; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; организация спектаклей [услуги импресарио]; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки; предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные; представления театральные; проведение экзаменов; программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеоманитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования [за исключением транспортных средств]; прокат театральные декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; радиопередачи развлекательные; развлечения гостей; развлечения; сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч [развлечение]; сочинение музыки; спортивные лагеря [стажировка]; субтитрование; услуги казино; услуги музеев [презентация, выставки]; услуги образовательно-воспитательные; услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; формирование цифрового изображения; фотографирование; фоторепортажи; цирки; школы-интернаты; шоу-программы.

45 - службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц; в том числе агентства брачные; агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; агентства по усыновлению детей; бюро похоронные; консультации по вопросам безопасности; контроль систем защиты от взлома; кремация; организация религиозных собраний; открывание замков с секретом; охрана штатская; поиск пропавших людей; прокат вечерней одежды; прокат одежды; служба пожарная; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; составление гороскопов; услуги клубов по организации встреч; услуги погребальные; услуги телохранителей.

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 301927 обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «МОЙДОМ» и «МОЙ ДОМ», что заявителем не оспаривается.

Установленное тождество доминирующих словесных элементов сравниваемых знаков по фонетическому и семантическому критериям сходства определяет общий вывод о сходстве знаков, несмотря на различие в их визуальном восприятии, обусловленном присутствием в заявленном обозначении слабого неохранный элемента «RU», а также изобразительных элементов.

Несмотря на то, что правовая охрана противопоставленного товарного знака в отношении части услуг 35, 36, 38, 41, 45 классов МКТУ, тождественных услугам, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2017711275, была досрочно прекращена, его правовая охрана сохранилась в отношении однородных услуг, а именно:

в отношении услуг 35 класса МКТУ - *информация деловая; информация статистическая; обзоры печати; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]*, которые однородны услугам «*ведение автоматизированных баз данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных*», поскольку относятся к одной родовой группе информационно-справочных услуг, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия оказания;

в отношении услуг 35 класса МКТУ - *агентства рекламные; оформление витрин; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; радиореклама; распространение образцов; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете; услуги манекенищиков для рекламы или продвижения товаров*, которые однородны услугам «*обновление рекламных материалов; прокат рекламных материалов*», поскольку относятся к одной родовой группе услуг в области рекламы и продвижения товаров, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия оказания;

в отношении услуг 36 класса МКТУ - *операции с недвижимостью; агентства по операциям с недвижимым имуществом; бюро квартирные; оценка недвижимого имущества; управление жилым фондом; управление недвижимостью*, которые однородны услугам «*посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду*», поскольку относятся к одной родовой группе услуг «операции с недвижимостью», имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия оказания;

в отношении услуг 38 класса МКТУ - *телекоммуникации; передача телеграмм; почта электронная; прокат аппаратуры для передачи сообщений;*

радиовещание; связь волоконно-оптическая; связь радиотелефонная; связь с использованием компьютерных терминалов; связь спутниковая; связь телеграфная; связь телефонная; связь факсимильная; служба пейджинговая [с использованием радио, телефона или других средств электронной связи]; телеконференции [Интернет]; услуги абонентской телеграфной службы; услуги по предоставлению телеграфной связи; услуги по предоставлению телефонной связи, которые однородны услугам «доска сообщений электронная [телекоммуникационные службы]; передача сообщений; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; передача срочных объявлений», поскольку относятся к одной родовой группе услуг службы связи и услуг по предоставлению информации, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия оказания;

в отношении услуг 41 класса МКТУ - воспитание; обеспечение учебного процесса; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое; дискотеки; издание книг; клубы культурно-просветительные и развлекательные; образование религиозное; обучение гимнастике; обучение заочное; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация развлечений на базах отдыха; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; передвижные библиотеки; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов [за исключением рекламных]; развлечения; составление программ встреч [развлечение]; услуги образовательно-воспитательные, которые однородны услугам «информация по вопросам воспитания и образования; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми],

поскольку они относятся к одной родовой группе воспитательно-образовательных услуг, услуг в области культурно-просветительской деятельности и организации культурно-развлекательных мероприятий, имеют одинаковое назначение, круг потребителей и условия оказания;

в отношении услуг 45 класса МКТУ - *службы безопасности для защиты имущества и индивидуальных лиц; в том числе агентства брачные; агентства детективные; агентства по организации ночной охраны; агентства по усыновлению детей; бюро похоронные; консультации по вопросам безопасности; контроль систем защиты от взлома; кремация; организация религиозных собраний; открывание замков с секретом; охрана штатская; поиск пропавших людей; прокат вечерней одежды; прокат одежды; служба пожарная; сопровождение в общественных местах [компаньоны]; составление гороскопов; услуги клубов по организации встреч; услуги погребальные; услуги телохранителей*, которые все относятся к персональным социальным услугам, оказываемым другими для удовлетворения потребностей индивидуальных лиц, т.е. конкретизируют общую позицию, указанную заявителем в перечне услуг 45 класса МКТУ.

В целом противопоставленный товарный знак может вызывать сходные ассоциации с заявленным обозначением, несмотря на отдельные отличия, что обуславливает общий вывод о сходстве сравниваемых знаков до степени смешения в отношении однородных услуг.

Таким образом, принятие решения о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака только для товаров 09 класса МКТУ является обоснованным.

По окончании рассмотрения возражения от заявителя в Федеральный институт промышленной собственности 28.01.2019 поступило Особое мнение, доводы которого сводятся к тому, что услуги 35, 36, 38, 41, 45 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака по заявке №2017711275, не являются однородными с услугами, в отношении которых сохранена охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №301927, поскольку сравниваемые услуги имеют различное назначение.

Вместе с тем, однородность этих услуг определяется их принадлежностью к одним и тем же родовым или видовым группам услуг без конкретизации области деятельности, что позволяет рассматривать их как услуги, которые оказываются в одних и тех же областях деятельности и, соответственно, имеют одно назначение, круг потребителей и условия оказания.

Что касается довода о том, что противопоставленный товарный знак не используется его правообладателем, то заявитель мог подать заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием не только в отношении услуг, тождественных заявленным услугам 35, 36, 38, 41, 45 классов МКТУ, но и в отношении однородных им услуг, однако заявитель не воспользовался такой возможностью.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.10.2018, и оставить в силе решение Роспатента от 21.06.2018.