

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 18.01.2019, поданное ООО «АКВИЛОН СПБ», г.Архангельск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017730314, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «ВАШ УЮТНЫЙ ДОМ» по заявке № 2017730314 с приоритетом от 26.07.2017 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36, 37 классов МКТУ.

Роспатентом 11.10.2018 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2017730314 в отношении части заявленных услуг 36, 37 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех услуг 35 и остальной части заявленных услуг 36, 37 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение обосновывается тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения со следующими товарными знаками, имеющими более ранние даты приоритета, зарегистрированными на имя иных лиц:

"Уютный Дом"
управляющая компания

- « » по свидетельству №628813 (1) с приоритетом от 17.10.2016, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;



- « » по свидетельству №452832 (2) с приоритетом от 18.10.2010, в отношении услуг 35 класса МКТУ;

Уютный

- « **ДОМ** » по свидетельству №406489 (3) с приоритетом от 22.08.2008, в отношении услуг 37 класса МКТУ;



- « » по свидетельству №219124 (4) с приоритетом от 29.09.1998 (срок действия регистрации продлен до 29.09.2018), в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.01.2019 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель просит внести изменения в заявленное обозначение, убрав из него словесные элементы «ВАШ УЮТНЫЙ ДОМ»;

- на стадии экспертизы о внесении таких изменений в заявленное обозначение было отказано;

- срок действия правовой охраны противопоставленного товарного знака (3) истек;

- заявленное обозначение и товарные знаки (1, 2, 4) имеют ряд существенных семантических, визуальных, фонетических отличий, в связи с чем отсутствует между ними сходство до степени смешения;

- заявитель просит считать словесные элементы «ВАШ УЮТНЫЙ ДОМ» неохраноспособными и не противопоставлять товарные знаки (1-4) по признакам сходства;

- заявленные услуги 35 класса МКТУ направлены на продвижение услуг 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2017730314;

- компания заявителя широко известна различным потребителям, имеет широкую географию строительства, что подтверждается приложенными к возражению документами.

На основании вышеизложенных доводов заявитель просит изменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, направленных на продвижение услуг 36, 37 классов МКТУ и всех заявленных услуг 36, 37 классов МКТУ.

К материалам дела приложены каталоги компании (1).

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

С учетом даты (26.07.2017) поступления заявки №2017730314 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.

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 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым фонетическим, графическим визуальным и смысловым семантическим признакам.

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 заявлено комбинированное



обозначение «ВАШ УЮТНЫЙ ДОМ», состоящее из изобразительного элемента в виде четырех прямоугольников одинакового размера, выполненных в различной цветовой гамме и расположенных на разных уровнях. На прямоугольниках размещены цифра «4» и словесный элемент «YOU», выполненный заглавными буквами латинского алфавита стандартным шрифтом. Под указанными элементами расположено словосочетание «ВАШ УЮТНЫЙ ДОМ», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.


Противопоставленный товарный знак (1) представляет собой



комбинированное обозначение «», содержащее словесный элемент «Уютный Дом» в кавычках и расположенное под ним словосочетание «управляющая компания», являющееся неохраняемым элементом обозначения.

Противопоставленный товарный знак (2) представляет собой



комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «Уютный Дом», выполненное на фоне стилизованного изображения окна и кошки, сидящей на подоконнике.


Противопоставленный товарный знак (3) представляет собой словесное

УЮТНЫЙ

обозначение « **ДОМ** », выполненное на двух строках буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Противопоставленный товарный знак (4) представляет собой словесное

**МОЙ УЮТНЫЙ
ДОМ**

обозначение «», выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1-4) показал следующее.

В связи с тем, что срок действия регистрации товарного знака (3) истек (22.08.2018), данное противопоставление может быть снято, поскольку не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2017730314 в отношении услуг 37 класса МКТУ.

При проведении сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2, 4) коллегией было установлено, что они являются сходными, поскольку присутствующий во всех противопоставленных

товарных знаках словесный элемент «Уютный дом» фонетически входит в состав словесных элементов «ВАШ УЮТНЫЙ ДОМ» заявленного обозначения.

Семантически сравниваемые обозначения следует признать сходными, поскольку они порождают одни и те же смысловые ассоциации, связанные со значением «Уютный дом» (удобный дом или дом, в котором приятно находиться) (см.dic.academic.ru).

Сравниваемые словесные элементы обозначений выполнены буквами одинакового алфавита (русского), что свидетельствует об их графическом сходстве.

Таким образом, заявленное обозначение по заявке №2017730314 и противопоставленные товарные знаки (1, 2, 4) следует признать сходными, несмотря на их отдельные отличия.

Коллегия отмечает, что просьба заявителя о внесении изменений в заявленное обозначение не может быть удовлетворена в соответствии с пунктом 2 статьи 1497 Кодекса, поскольку исключение из заявленного обозначения словесных элементов «ВАШ УЮТНЫЙ ДОМ» относится к существенным изменениям, влияющим на восприятие заявленного обозначения в целом.

Кроме того, довод заявителя о том, что словесный элемент «ВАШ УЮТНЫЙ ДОМ» заявленного обозначения может быть исключен из правовой охраны, является неубедительным, так как вопреки мнению заявителя данные элементы являются охраноспособными согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса.

Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в отношении услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по связям с общественностью в рамках коммуникационной стратегии; консультации по управлению

бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультирование по вопросам рекламы в рамках коммуникационной стратегии; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; написание текстов рекламных сценариев; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; 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; оформление рекламных материалов; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; 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; службы консультативные по управлению бизнесом; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; телемаркетинг; тестирование психологическое при подборе персонала; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление потребительской лояльностью; управление программами часто путешествующих; управление процессами обработки заказов товаров; услуги PPC; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая

помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая»).

Правовая охрана противопоставленного товарного знака (2) предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования в области маркетинга; макетирование рекламы; менеджмент в области творческого бизнеса; обзоры печати; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; представление товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени на всех средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; распространение образцов; реклама; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации по компьютерным базам данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; управление гостиничными делами; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги субподрядчика управление [коммерческое]; услуги телефонных ответчиков [для отсутствующих абонентов]; фотокопирование; экспертиза деловая»).

Правовая охрана противопоставленного товарного знака (4) предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «рекламная хроника (составление рекламных полос в печатных изданиях), выпуск рекламных материалов, прокат рекламных материалов, почтовая рассылка рекламных материалов, распространение рекламных объявлений, публикация рекламных текстов; менеджмент в сфере бизнеса, организация выставок»).

Сравнительный анализ однородности вышеперечисленных заявленных услуг 35 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечнях противопоставленных регистраций (2, 4), показал, что они являются однородными, поскольку часть из них содержит идентичные позиции услуг (например, агентства по импорту-экспорту, демонстрация товаров, помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями), а остальная часть соотносится друг с другом как род-вид (например, выпуск рекламных материалов и реклама, организация выставок и организация выставок в коммерческих и рекламных целях, консультации

по управлению бизнесом и менеджмент в сфере бизнеса). Таким образом, сравниваемые услуги имеют одно назначение и круг потребителей.

Заявленные услуги 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство*; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; 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; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимов фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая» являются однородными услугам 36 класса МКТУ «управление жилым фондом, управление недвижимым имуществом, финансирование» противопоставленного товарного знака (1), поскольку они объединены родовыми понятиями «операции с недвижимостью, финансовые услуги (в том числе, оказываемые при хранении ценностей)», следовательно, данные услуги являются взаимодополняемыми, имеют одно назначение, оказываются одними предприятиями (организациями), предназначены для одного и того же круга потребителей.

На основании сказанного, коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков (1, 2, 4) до степени смешения

в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, что противоречит требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.01.2019, изменить решение Роспатента от 11.10.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017730314.