



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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 09.06.2020 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №717529, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Квартал-М», г. Фрязино (далее – лицо, подавшее возражение; ООО «Квартал-М»), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2018720137 с приоритетом от 17.05.2018 зарегистрирован 01.07.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №717529 на имя Общества с ограниченной ответственностью «КВАРТАЛЫ», 117105, Москва, Варшавское ш., 1, стр. 1-2 (далее - правообладатель) в отношении услуг 35 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ). Сведения о регистрации товарного знака были опубликованы 01.07.2019 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров» №13 за 2019 год.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №717529 предоставлена в нарушение требований, установленных положениями пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак по свидетельству №717529 сходен до степени смешения в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ с принадлежащим ООО «Квартал-М» товарным знаком «» по свидетельству №718933 с более ранним приоритетом от 02.04.2018.

Учитывая изложенное, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №717529 недействительным полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака был в установленном порядке извещен о поступившем возражении уведомлением от 21.08.2020, которое было получено правообладателем 01.09.2020 (почтовый идентификатор №12599349532549), однако свой отзыв не представил и на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, коллегия признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (17.05.2018) 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 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 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах.

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.

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).





Оспариваемый товарный знак «  » по свидетельству №717529 с приоритетом от 17.05.2018 является комбинированным, включает в свой состав словесные элементы «КВАРТАЛ», «Участковые агентства недвижимости», выполненные стандартным шрифтом буквами русского алфавита в светло-голубом цветовом сочетании, а также изобразительный элемент в виде комбинации геометрических фигур в оранжевом цвете. Словесный элемент «Участковые агентства недвижимости» выполнен мелким шрифтом, исключен из правовой охраны товарного знака. Товарный знак по свидетельству №717529 зарегистрирован для услуг 35 класса МКТУ *«ведение автоматизированных баз данных; исследования маркетинговые;*

комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; сбор информации в компьютерных базах данных; телемаркетинг; услуги конкурентной разведки; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен».

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Основанием для подачи возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №717529 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса, явилось, нарушение исключительного права

ООО «Квартал-М» на товарный знак «» по свидетельству №718933 с более ранним приоритетом. Наличие у лица, подавшего возражение, «старшего» права на указанный товарный знак, который, по его мнению, сходен до степени смешения с оспариваемым товарным знаком в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ, позволяет признать ООО «Квартал-М» заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку

« Участковые агентства недвижимости» по свидетельству №717529.

Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №718933 с приоритетом от 02.04.2018 является комбинированным, включает в свой состав выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета словесный элемент «Квартал» и букву «М», соединенные дефисом, а также изобразительный элемент в виде комбинации геометрических фигур. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №718933 предоставлена в белом, черном, голубом, светло-синем, синем, темно-синем цветовом сочетании, в частности, для услуг 35 класса МКТУ *«менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой*

информации; анализ себестоимости; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; внешнее административное управление для компаний; выписка счетов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в связях с общественностью; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; 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; прогнозирование экономическое; производство программ телемагазинов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стоек; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; репродуцирование документов; сбор информации в компьютерных базах данных; сбор и предоставление статистических 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 налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческими программами возмещения расходов для третьих лиц; управление программами часто путешествующих; услуги в области общественных отношений; услуги конкурентной разведки; услуги машинописные; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по программированию встреч (офисные функции); услуги по составлению перечня подарков; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая».

Анализ услуг 35 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал, что такие позиции сравниваемых перечней как «ведение автоматизированных баз данных; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; сбор информации в компьютерных базах данных; услуги конкурентной разведки; услуги по исследованию рынка; услуги по сравнению цен» являются идентичными. Приведенные в перечне оспариваемого товарного знака услуги 35 класса МКТУ «исследования маркетинговые» (разновидность социологического исследования, сфокусированного на изучении рыночной ситуации, желаний, предпочтений и поведения потребителей и других игроков рынка, о состоит из системного поиска, сбора и анализа информации для того, чтобы принять правильные управленческие решения в области производства и сбыта продукции компании), «телемаркетинг» (вид прямого маркетинга без посредников, когда взаимодействие продавца и покупателя происходит с помощью средств телефонии, целью которого является реклама, анкетирование и продажа товаров), представляют собой деятельность по исследованию рынка, соотносятся как

род/вид с услугами 35 класса МКТУ «изучение рынка, услуги по исследованию рынка, исследования в области бизнеса» противопоставленного товарного знака, имеют одинаковое назначение, что обуславливает вывод об их однородности.


В части сопоставительного анализа оспариваемого и противопоставленного товарных знаков на предмет их сходства коллегия отмечает следующее.

Так, для определения сходства сопоставляемые обозначения должны рассматриваться в целом. Различие в деталях не должно играть определяющей роли, так как следует учитывать, что потребитель, как правило, не имеет возможности сравнить два знака, а руководствуется общими впечатлениями, часто нечеткими, о знаке, виденном ранее. При этом в памяти остаются, как правило, отличительные элементы знака.


Поскольку заявленное обозначение является комбинированным, важно установить, какова роль того или иного элемента в его составе.

Степень важности изобразительного элемента в комбинированном обозначении зависит от того, насколько этот элемент оригинален, каковы его размеры и пространственное положение относительно словесного элемента, а также степень связанности его с композицией всего обозначения. Перечисленные факторы могут учитываться как в отдельности, так и в совокупности.



Значимость элемента в комбинированном обозначении зависит также от того, в какой степени этот элемент способствует осуществлению обозначением его основной функции: отличать товары и услуги одних производителей от товаров и услуг других производителей.

Оспариваемый товарный знак «  КВАРТАЛЫ Участковые агентства недвижимости » по свидетельству №717529 включает в свой состав слабый словесный элемент «Участковые агентства недвижимости», который не выполняет индивидуализирующей функции в товарном знаке в силу своей описательности и периферийного положения, а также слово «КВАРТАЛЫ» и изобразительный элемент в виде комбинации геометрических фигур.

Следует отметить, что, как известно, основную индивидуализирующую функцию в комбинированных обозначениях выполняют словесные элементы, которые могут быть восприняты не только визуально, но и на слух (например, посредством звуковой рекламы), вследствие чего легче запоминаются потребителем. В данном случае в оспариваемом товарном знаке таким элементом является слово «КВАРТАЛЫ», имеющее определенное смысловое значение (множественное число от слова «КВАРТАЛ» - «часть города, ограниченная несколькими пересекающимися улицами» (см. толковые словари на портале <https://dic.academic.ru>)). При этом слово «КВАРТАЛЫ» доминирует и визуально в силу своего пространственного расположения.

В свою очередь единственным индивидуализирующим словесным элементом противопоставленного комбинированного товарного знака «» по свидетельству №718933 является слово «КВАРТАЛ», при этом фонетическое и семантическое сходство сравниваемых словесных элементов сравниваемых товарных знаков «КВАРТАЛЫ» и «КВАРТАЛ» очевидно.

Необходимо отметить, что графический критерий сходства при сопоставлении сравниваемых товарных знаков имеет второстепенное значение, поскольку именно фонетическое и семантическое сходство 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.

Вместе с тем следует констатировать, что в товарных знаках «» и «» индивидуализирующие словесные элементы «КВАРТАЛЫ» и «КВАРТАЛ» пространственно доминируют, выполнены стандартным шрифтом буквами одного и того же алфавита – русского, в сходном цветовом сочетании – голубом и синем. Указанное усиливает ассоциирование сравниваемых обозначений и в графическом отношении.

Таким образом, имеющееся фонетическое, семантическое и графическое сходство оспариваемого товарного знака по свидетельству №717529 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №718933, а также однородность услуг 35 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливает вывод о сходстве сравниваемых обозначений до степени их смешения в целом, несмотря на отдельные отличия.

В силу изложенного, у коллегии имеются основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №717529 требованиям, регламентированным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 09.06.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №717529 недействительным полностью.