


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.02.2021 возражение, поданное ООО «ППФ Риэл Истейт Раша», Москва (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019748383, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2019748383 с приоритетом от 27.09.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.10.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019748383 в отношении услуг 37 класса МКТУ, при этом в отношении услуг 36 класса МКТУ товарному знаку по заявке №2019748383 было отказано в регистрации. Основанием для принятия решения явилось

заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заклучение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным

The logo for 'citihome' is displayed in a lowercase, sans-serif font. The word 'citihome' is in a dark grey color. Below the main text, the words 'BY INTERMARK' are written in a smaller, spaced-out, uppercase font.

знаком « BY INTERMARK » по свидетельству № 664005 [1] с приоритетом от 18.07.2017 в отношении услуг 36 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 36 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.02.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарный знак [1] не является сходным до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2019748383, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ХОУМСИТИ БАЙ КОМСИТИ], в то время как противопоставленный товарный знак [1] имеет следующее звучание [СИТИХОУМ БАЙ ИНТЕРМАРК] то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение визуально не сходно с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 664005 [1], так как заявленное обозначение содержит в себе изобразительный элемент в виде прямоугольника, а противопоставленный товарный знак [1] является словесным;

- заявленное обозначение семантически не сходно с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 664005 [1], так как заявленное обозначение порождает в сознании потребителей ряд ассоциативных значений и домыслов: «вот он – родной город от Комсити!», «я живу в родном городе от Комсити», «я купил

квартиру в родном городе от Комсити», в то время как противопоставленный товарный знак [1] имеет значение «городской дом от Интермарк».

К материалам возражения заявителем были представлены следующие документы:

1. Выписка на имя ООО «ППФ Риэл Истейт Раша» из АО «Информационное агентство Интерфакс» («Спарк») на 29 л. в 1 экз.;
2. Выписка на имя ООО «Специализированный застройщик «Дельта Ком» из АО «Информационное агентство Интерфакс» («Спарк») на 21 л. в 1 экз.;
3. Копия договора между ООО «Специализированный застройщик «Дельта Ком» и ООО «ППФ Риэл Истейт Раша» на 22 л. в 1 экз.;
4. Сведения из открытых данных российского регистратора доменов «Ru-Center» о регистрации домена <https://www.nic.ru/whois/?searchWord=homecity.ru> на 1 л. в 1 экз.;
5. Публикации РИА новости (22.06.2020 г.), Интерфакс (22.06.2020 г.), ТАСС (22.06.2020 г.), РБК (30.06.2020 г.), РБК (06.07.2020) на 6 л. в 2 экз.;
6. Пресс-клипинг публикаций на 31 л. в 1 экз.;
7. Использование обозначения в сочетании с Comcity <https://homecity.ru/about?slide=0> на 6 л. в 1 экз.;
8. Публикации с сайта Интермарк на 2 л. в 1 экз.;
9. Брендбук на 64 л. в 1 экз.;
10. Договор на разработку фирменного стиля на 10 л. в 1 экз.;
11. Разработка платформы концепции проекта на 48 л. в 1 экз.;
12. Статья компании Нельсон <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/consumer-insights/consumer-trends/buying-an-apartment/> на 5 л. в 1 экз.;
13. Информация из словарей Cambridge и Reverso Context на 3 л. в 1 экз.;
14. Правила морфологии в английском языке на 2 л. в 1 экз.;
15. Информация из Большого толкового словаря на 2 л. в 1 экз.;
16. Перевод в контексте HOME CITY из Reverso Context на 1 л. в 1 экз.;

17. Публикация из новостей (ВЦИОМ) о статистике владения англ. яз. на 1 л. в 1экз.

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 26.10.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36, 37 классов МКТУ.

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 16.04.2021 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.02.2021, оставить в силе решение Роспатента от 26.10.2020».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 16.04.2021. Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.12.2021 по делу № СИП–729/2021 требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 16.04.2021 признано недействительным полностью. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «ППФ Риэл Истейт Раша» на решение Роспатента от 26.10.2020 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019748383.

Как следует из текста упомянутого акта «на момент проведения судебного разбирательства по настоящему делу заявителем было получено от правообладателя противопоставленного товарного знака Компании с ограниченной ответственностью по акциям «Интермарк Групп, Инк» письмо-согласие на регистрацию спорного товарного знака». Указанные обстоятельства по смыслу вышеприведенного пункта 33 постановления от 18.07.2014 № 50 являются самостоятельным основанием для отмены оспариваемого решения Роспатента от 16.04.2021 и обязанности Роспатента повторно рассмотреть возражение, послужившее основанием принятия этим органом оспоренного в суде решения».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (27.09.2019) поступления заявки №2019748383 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 оно 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. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих 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 обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.


В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и

каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.


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 обозначение «» является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде прямоугольника, и из словесных элементов «homecity», «BY», «COMCITY», выполненных оригинальными шрифтами заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].




Противопоставленный знак «» [1] представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «citihome», «BY», «INTERMARK», выполненных оригинальными шрифтами заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

К указанным обстоятельствам относится то, что заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству № 664005 [1] (оригинал письма-согласия был приобщен в материалы дела заявителем на заседании коллегии 02.02.2022) для предоставления



правовой охраны комбинированному обозначению «» и на его использование в качестве товарного знака на территории Российской Федерации в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность введения потребителя в заблуждение существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
3. противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.



Так, заявленное обозначение «» и противопоставленный товарный знак [1] не тождественны, при этом противопоставленный товарный знак

[1] не является коллективным товарным знаком, а также отсутствуют сведения об его широкой известности российскому потребителю.

Таким образом, принимая во внимание то, что в соответствии с положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса допускается регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, при наличии согласия его правообладателя, у коллегии имеются основания для изменения решения Роспатента от 26.10.2020 и предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации заявленному обозначению по заявке №2019748383 в отношении указанных услуг в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.02.2021, изменить решение Роспатента от 26.10.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019748383.