

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Минюсте России 25 августа 2020 г. № 59454., вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 21.09.2020, поданное ООО «Компромисс», г.Череповец (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019700828, при этом установлено следующее.



Комбинированное обозначение « \_\_\_\_\_ » по заявке №2019700828 было подано 15.01.2019 на регистрацию товарного знака на имя Красильникова В.А. в отношении услуг 36 класса МКТУ:

агентства по операциям с недвижимым имуществом; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; бюро квартирные [недвижимость].

В результате изменений, внесенных в материалы заявки 13.09.2019 в связи с передачей права на регистрацию товарного знака, заявителем стало ООО «Компромисс».

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019700828 было принято 19.02.2020 на основании заключения по

результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

1) с комбинированным товарным знаком (знаком обслуживания) «Компромисс», зарегистрированным на имя общества с ограниченной ответственностью "КОМПРОМИСС", 142117, Московская область, г. Подольск, ул. Генерала Варенникова (Кузнечики мкр.), 2, помещение 10, оф. 14 (св-во № 721824 с приоритетом от 14.12.2018) для однородных услуг 36 класса МКТУ;

2) с изобразительным товарным знаком (знаком обслуживания), зарегистрированным на имя закрытого акционерного общества "Балтийская инжиниринговая компания", 199178, Санкт-Петербург, Малый пр-кт В.О., д.48, корп.2, литер А (св-во № 245299 с приоритетом от 01.08.2002) для однородных услуг 36 класса МКТУ.

В заключении по результатам экспертизы указано, что в отношении услуг 36 класса МКТУ словесные элементы «служба недвижимости» не подлежат правовой охране на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладают различительной способностью и представляют собой видовое наименование организации.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.09.2020 поступило возражение, в котором заявитель указал, что в соответствии с Решением Роспатента от 30.06.2020 г. (далее - решение) правовая охрана товарного знака по свидетельству № 721824 была признана частично недействительной в отношении следующих услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; бюро квартирные [недвижимость]; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; оценки финансовые [недвижимое имущество]; аренда квартир; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий;

аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда коворкинг-офисов».

Данное решение было принято по результатам рассмотрения возражения ООО «Компромисс» (заявителя по настоящему возражению) на основании пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Коллегией было установлено сходство до степени смешения товарного знака по свидетельству № 721824 и фирменного наименования заявителя, право на которое возникло до даты приоритета этого товарного знака. Также была подтверждена деятельность лица, подавшего возражение, связанная с операциями с недвижимым имуществом, оценкой недвижимого имущества, посредничеством при операциях с недвижимостью.

При этом правовая охрана было сохранена в отношении таких услуг 36 класса, как «управление недвижимостью; оценки финансовые [страхование, банковские операции]; управление жилым фондом», так как коллегия установила, что эти услуги относятся к иным видам деятельности (деятельность управляющих компаний по обеспечению функционала помещений жилого и нежилого фонда, страховая и банковская деятельность), а значит, не являются однородными услугам (агентства по операциям с недвижимым имуществом; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; оценки финансовые [недвижимое имущество]; бюро квартирные [недвижимость]), в отношении которых правовая охрана товарного знака по свидетельству №721824 была признана недействительной.

Вышеуказанные услуги не являются однородными и услугам, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 245299 (анализ финансовый; инвестирование; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; менеджмент финансовый; спонсорство финансовое; финансирование), так как эти услуги относятся к разным видам деятельности, имеют разное назначение и разный круг потребителей.

В связи с тем, что словесные элементы «служба недвижимости» не обладают различительной способностью, заявитель просит принять решение о регистрации товарного знака с указанием их в качестве неохраняемых.

На основании изложенного заявитель просит принять решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019700828 в отношении следующих услуг 36 класса МКТУ:

**агентства по операциям с недвижимым имуществом; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; оценки финансовые [недвижимое имущество]; бюро квартирные [недвижимость].**

К возражению приложена копия упомянутого решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 721824.

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

С учетом даты поступления (15.01.2019) заявки №2019700828 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 2015 года (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 и 43 настоящих 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено комбинированное



обозначение « » включающее словесный элемент «КОМПРОМИСС», выполненный заглавными буквами русского алфавита красного цвета, и словосочетание «служба недвижимости», выполненное строчными буквами

русского алфавита меньшего размера. В левой части обозначения расположен изобразительный элемент, представляющий собой стилизованное изображение домика с трубой и рукопожатия на его фоне, выполненный в оттенках синего и белого цвета.

Товарный знак испрашивается в следующем цветовом сочетании: синий и его оттенки, серый, красный, белый.

Доминирующее положение в композиции заявленного обозначения занимает словесный элемент «КОМПРОМИСС», выполненный более крупным шрифтом и выделяющийся за счет использования яркого красного цвета.

Заявитель согласен с включением в состав товарного знака словесных элементов «служба недвижимости» в качестве неохраняемых элементов.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №721824 [1]




представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «КОМПРОМИСС», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованного изображения двух геометрических фигур сложной формы, совмещенных друг с другом по зигзагообразной линии, и размещенных внутри этих фигур квадратов.

В соответствии с решением Роспатента от 30.06.2020 правовая охрана товарного знака по свидетельству №721824 признана недействительной частично, ее действие сохранено в отношении услуг 36 класса МКТУ «управление недвижимостью; оценки финансовые [страхование, банковские операции]; управление жилым фондом».

Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 30.06.2020.



представляет собой изобразительное обозначение «  », включающее изображение кистей рук в рукопожатии на фоне геометрической фигуры в виде вертикально направленной стрелки, расположенной внутри круга.

Товарный знак охраняется в белом, черном, оранжево-коричневом цветовом сочетании, в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ «анализ финансовый; инвестирование; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; менеджмент финансовый; спонсорство финансовое; финансирование».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [1] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «КОМПРОМИСС», занимающих доминирующее положение в композиции сравниваемых комбинированных обозначений, что заявителем не оспаривается.

Противопоставленный товарный знак охраняется в отношении услуг 36 класса МКТУ (оценки финансовые [страхование, банковские операции]), которые являются однородными с услугами 36 класса МКТУ (оценки финансовые [недвижимое имущество]) заявленного обозначения, поскольку относятся к одной родовой группе услуг в области финансов, объединенных понятием «финансовые оценки».

Что касается заявленных услуг 36 класса МКТУ, относящихся к операциям с недвижимым имуществом, то они не являются однородными с услугами, связанными с банковской и страховой деятельностью, деятельностью управляющих компаний по обеспечению функционирования помещений жилого и нежилого фонда, поскольку различаются по назначению, кругу потребителей и условиям оказания этих услуг.

Сравнительный анализ заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком [2] показал следующее.

Несмотря на то, что сравниваемые обозначения включают в себя сходный изобразительный элемент в виде рукопожатия двух рук, в целом они различаются по

степени стилизации рук в рукопожатии, по внешней форме изобразительных элементов (круг и домик), использованию различной цветовой гаммы, кроме того, в заявленном обозначении доминирующее положение, как указано выше, занимает словесный элемент «КОМПРОМИСС», играющий в нем основную индивидуализирующую роль.

Противопоставленный товарный знак [2] охраняется в отношении услуг 36 класса МКТУ (анализ финансовый; инвестирование; информация финансовая; консультации по вопросам финансов; менеджмент финансовый; спонсорство финансовое; финансирование.), которые не является однородными с услугами, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, поскольку операции с недвижимым имуществом и финансовая деятельность относятся к различным областям деятельности, имеющим разное назначение, круг потребителей и условия оказания услуг.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ, которые не являются однородными с услугами 36 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки [1] и [2].

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

**удовлетворить возражение, поступившее 21.09.2020, отменить решение Роспатента от 19.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019700828.**