

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 03.11.2020 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Батршиной Гузель Радиковной (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019709746, при этом установила следующее.

### ***Вернисаж***

Регистрация товарного знака по заявке №2019709746 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 05.03.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 29.06.2020 о государственной регистрации товарного знака было принято в отношении всех заявленных услуг 43, 44 и части услуг 35, 36, 41 классов МКТУ. В отношении остальной части услуг заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается в заключении по результатам экспертизы тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с зарегистрированными на имя других лиц и имеющими более ранний приоритет словесными товарными знаками «ВЕРНИСАЖ» по свидетельству №310721[1] в

отношении однородных услуг 36 класса МКТУ и по свидетельству № 639166 [2] в отношении однородных услуг 35, 41 классов МКТУ.

Заявитель выразил свое несогласие с данным решением в части отказа в государственной регистрации в отношении части услуг 36 класса МКТУ в поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) возражении, доводы которого сводятся к следующему:

- довод экспертизы об однородности услуги 36 класса МКТУ «управление жилым фондом», в отношении которой зарегистрирован противопоставленный товарный знак, с услугами «сдача недвижимого имущества в аренду, а именно: офисных, торговых помещений и помещений для оказания развлекательных услуг, услуг общественного питания и бытовых услуг; сдача нежилых помещений в аренду; операции с недвижимостью, а именно: операции по сдаче в аренду помещений торгово-развлекательных центров и торговых объектов», является необоснованным;

- как указывалось в ответе на уведомление о результатах экспертизы соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства, управление жилым (жилищным) фондом - это деятельность, направленная на обеспечение его сохранности и надлежащего технического и санитарного состояния, безопасных условий проживания, решение вопросов пользования жилыми домами и придомовыми земельными участками, а также финансового обеспечения содержания жилых домов, включая обоснование расходов на эти цели, расчет и сбор всех платежей (взносов) с собственников, нанимателей и арендаторов помещений;

- при этом под управлением жилым (жилищным) фондом понимается не предоставление в аренду жилых помещений, а обеспечение условий проживания граждан. Таким образом, заявленные услуги отличаются по виду (роду) услуг;

- потребителями услуги «управление жилым фондом» являются жители объектов жилого фонда, в то время как потребителями услуг «сдача недвижимого имущества в аренду, а именно: офисных, торговых помещений и помещений для оказания развлекательных услуг, услуг общественного питания и бытовых услуг;

сдача нежилых помещений в аренду; операции с недвижимостью, а именно: операции по сдаче в аренду помещений торгово-развлекательных центров и торговых объектов» являются предприятия, осуществляющие деятельность по производству товаров, продаже товаров, а также предприятия, оказывающие соответствующие услуги;

- различие потребителей сравниваемых услуг не позволяет признать наличие принципиальной возможности возникновения у обычного потребителя этих услуг представления о принадлежности их одному лицу, оказывающему услуги. При этом, эти услуги имеют разные условия сбыта (оказания), круг потребителей, не являются взаимодополняемыми или взаимозаменяемыми;

- нельзя согласиться с доводом экспертизы о необходимости учета фонетического и семантического тождества заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №310721, поскольку, как отмечено в абзаце 9 пункта 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10, суд учитывает влияние степени сходства обозначений, степени однородности товаров, иных обстоятельств на вероятность смешения, а не каждого из соответствующих обстоятельств друг на друга. Следовательно, высокая степень сходства или тождество заявленного на регистрацию обозначения с противопоставленным товарным знаком №310721 не может компенсировать отсутствие однородности сравниваемых услуг.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об изменении решения Роспатента от 29.06.2020 и государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака также и для услуг 36 класса МКТУ - сдача недвижимого имущества в аренду, а именно: офисных, торговых помещений и помещений для оказания развлекательных услуг, услуг общественного питания и бытовых услуг; сдача нежилых помещений в аренду; а именно: операции по сдаче в аренду помещений торгово-развлекательных центров и торговых объектов.

Изучив материалы дела, коллегия сочла изложенные в нем доводы неубедительными.

С учетом даты (05.03.2019) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 2015 (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.

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), смысловым (семантическим) признакам, изложенным в подпунктах (1), (2), (3) пункта 42 Правил.

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, круг потребителей и другие признаки.

## ***Вернисаж***

Заявленное обозначение *Вернисаж* представляет собой словесное обозначение, выполненное курсивом стандартным, слегка утолщенным шрифтом буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 29.06.2020 оспаривается в части отказа в государственной регистрации товарного знака только для услуг 36 класса МКТУ - сдача недвижимого имущества в аренду, а именно: офисных, торговых помещений и помещений для оказания развлекательных услуг, услуг общественного питания и бытовых услуг; сдача нежилых помещений в аренду; а именно: операции по сдаче в аренду помещений торгово-развлекательных центров и торговых объектов.

Поскольку отказ в регистрации для части услуг 35 и 41 классов МКТУ заявителем не оспаривается, анализу на тождество и сходство с заявленным обозначением на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса подлежит только товарный знак [1], охраняемый для услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [1] представляет собой слово «**ВЕРНИСАЖ**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак действует в отношении услуг 36 класса МКТУ – управление жилым фондом.

Сравнительный анализ на тождество и сходство заявленного обозначения и противопоставленного экспертизой товарного знака [1] показал, что они ассоциируются между собой в целом, несмотря на незначительные отличия, поскольку являются тождественными фонетически и семантически, а также имеют высокую степень графического сходства, что обусловлено выполнением слов стандартным шрифтом буквами одного алфавита. Сходство обозначений заявителем не оспаривается.

Анализ услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака (сдача недвижимого имущества в аренду, а именно: офисных, торговых помещений и помещений для оказания развлекательных услуг, услуг общественного питания и бытовых услуг; сдача нежилых помещений в

аренду; а именно: операции по сдаче в аренду помещений торгово-развлекательных центров и торговых объектов), и услуг 36 класса МКТУ (управление жилым фондом) противопоставленного знака [1] показал их однородность, так как они относятся к одной родовой группе услуг по операциям с недвижимым имуществом, поскольку нежилые помещения, также как и жилой фонд, являются объектами недвижимости, имеют один круг потребителей и одинаковые условия их реализации (посредством заключения договора). Следует отметить, что управление объектами недвижимости представляет собой осуществление комплекса операций по эксплуатации этих объектов (поддержание их сервиса, руководство обслуживающим персоналом, создание условий для пользователей (арендаторов), определение условий сдачи площадей в аренду, сбор арендной платы и пр.) при наиболее эффективном использовании объекта недвижимости в интересах собственника. При этом, вопреки мнению заявителя, потребителями услуг, относящихся к операциям с объектами недвижимости, могут быть одни и те же юридические или физические лица. В частности, одно и то же лицо может арендовать, например, и квартиру/дом, и офис/склад. В связи с указанным существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о том, что эти услуги имеют один источник происхождения.

Таким образом, заявленное обозначение признано сходным до степени смешения в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ с товарным знаком [1].

С учетом высокой степени сходства сравниваемых словесных обозначений, близкой к тождеству, и однородности услуг существует опасность их смешения в гражданском обороте при маркировке сравниваемыми знаками, следовательно, вывод, изложенный в заключении по результатам экспертизы о противоречии заявленного обозначения требованиям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении вышеуказанной части услуг 36 класса МКТУ, является правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.11.2020, оставить в силе решение Роспатента от 29.06.2020.**