

Приложение
к решению Федеральной
службы по интеллектуальной
собственности

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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454, рассмотрела поступившее 17.07.2025 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик "Сантерра"», город Балашиха (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2024709743, при этом установила следующее.



Заявленное обозначение «  » по заявке №2024709743

с приоритетом от 02.02.2024 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36, 37, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 21.03.2025 о государственной регистрации товарного знака в отношении всех услуг 36 класса МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака для всех заявленных услуг 35, 37, 43 классов МКТУ послужил вывод о его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что

заявленное обозначение является сходным до степени смешения со знаками:

- «SUNTERRAHOTELS» по международной регистрации №1244704 [1] с приоритетом от 18.08.2014, которому ранее была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации на имя CORAL HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ, Турция;
- «**SunTerra**» по свидетельству №916384 [2] с приоритетом от 15.06.2021, зарегистрированным на имя Непомяющего Ивана Викторовича, город Москва, в отношении услуг 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 37 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 17.07.2025 поступило возражение на решение Роспатента от 21.03.2025, доводы которого сводятся к следующему:

- Заявленное обозначение не сходно до степени смешения с приведенными товарными знаками [1, 2];
- заявленное на регистрацию обозначение не сходно с противопоставленными товарными знаками [1, 2] по звуковому и графическому критериям сходства;
- при восприятии потребителем обозначение будет ассоциироваться именно с деятельностью заявителя, в связи с длительным и интенсивным использованием обозначения для индивидуализации оказываемых услуг;
- ООО «Специализированный застройщик «Сантерра» осуществляет деятельность с 24.11.2021 и занимается строительством жилых и нежилых зданий и сооружений.

С учетом приведенных в возражении доводов, заявитель просит отменить решение Роспатента от 21.03.2025 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2024709743 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных в отношении услуг 35, 36, 37, 43 классов МКТУ.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (02.02.2024) заявки №2024709743 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 Министерства экономического развития Российской Федерации 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 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 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.

В соответствии с пунктом 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 слов 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 пункте 42 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).

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное

обозначение «», включающее в свой состав словесный элемент «SUNTERRA», выполненный латинскими буквами. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2024709743 испрашивается в синем, оранжевом, оттенках оранжевого, зелёном, оттенках зелёного, красном цветовом сочетании в отношении услуг 35, 36, 37, 43 классов МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный знак «SUNTERRAHOTELS» [1] по международной регистрации №1244704 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами латинского алфавита. Правовая охрана на территории Российской Федерации предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 43 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак [2] по свидетельству №916384 «SunTerra» является словесным, выполнен латинскими буквами. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков показал следующее.

Доминирующим элементом в составе композиции заявленного обозначения является элемент «SUNTERRA», поскольку в комбинированном обозначении, состоящем из словесных и изобразительных элементов, именно словесные элементы играют основную индивидуализирующую роль, поскольку они легче запоминаются и именно на них акцентируется внимание потребителей при восприятии обозначения.

Словесный элемент заявленного обозначения «SUNTERRA» и

словесный элемент противопоставленного знака [2] «SUNTERRA» фонетически тождественные. Они состоят из одних и тех же букв, расположенных в одинаковой последовательности, и не имеют никаких различий в написании, которые могли бы повлиять на произношение.

Обозначение «SUNTERRA» полностью входит в состав противопоставленного знака [1] «SUNTERRAHOTELS» и составляет его начальную, ударную и наиболее значимую часть. Добавленный элемент «– HOTELS» является описательным (указывающим на род деятельности) и, с фонетической точки зрения, воспринимается как дополнение или уточнение к основной, самостоятельной части «SUNTERRA». Следовательно, фонетическое сходство значительное из-за идентичного и доминирующего начала.

Графическое сходство заявленного обозначения и противопоставленных знаков [1-2] усиливается их выполнением буквами одного алфавита. Отдельные визуальные отличия не приводят к отсутствию сходства.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить, что словесный элемент «SUNTERRA» заявленного обозначения не имеет смыслового значения, что не позволяет провести анализ по семантическому фактору сходства.

Учитывая изложенное, заявленное обозначение следует признать сходным с противопоставленными знаками [1-2].

Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункты 42 и 43 Правил).

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации услуг показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ «офисная служба; аренда офисного оборудования в коворкинге; прокат офисного оборудования и аппаратов; управление бизнесом временное; управление внешнее административное

для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческими проектами для строительных проектов; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги приема посетителей [офисные функции]» однородны услугам 35 класса МКТУ противопоставленного знака [1] «*business auditing, professional business consultancy, business management consultancy, business management and organization consultancy; business organization consultancy; advisory services for business management; business efficiency expert services, business management assistance, business inquiries; business management of hotels, business management of performing artists, business management of sports people, business management for freelance service providers; project management services for construction projects, business information, business appraisals, business investigations, business research, providing business information via a website, commercial information and advice for consumers [consumer advice shop], commercial administration of the licensing of the goods and services of others; commercial or industrial management assistance, provision of commercial and business contact information, commercial intermediation services, commercial information agencies, compilation of information into computer databases, compilation of statistics, computerized file management, cost price analysis, data search in computer files for others, demonstration of goods, direct mail advertising, dissemination of advertising matter, distribution of samples, document reproduction, drawing up of statements of accounts; economic forecasting; employment agencies, import-export agencies, invoicing, layout services for advertising purposes, on-line advertising on a computer network, marketing, marketing research, marketing studies, modelling for advertising or sales promotion, negotiation and conclusion of commercial transactions for third parties, news clipping services, arranging newspaper subscriptions for others, office machines and equipment rental, opinion polling, organization of exhibitions for commercial or advertising*

purposes, organization of trade fairs for commercial or advertising purposes, organization of fashion shows for promotional purposes, outsourcing services [business assistance], pay per click advertising, payroll preparation, personnel recruitment; personnel management consultancy, photocopying services, rental of photocopying machines, presentation of goods on communication media, for retail purposes, price comparison services, procurement services for others [purchasing goods and services for other businesses], psychological testing for the selection of personnel, public relations, publication of publicity texts, publicity material rental, radio advertising/radio commercials, relocation services for businesses, retail or wholesale services for pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations and medical supplies, sales promotion for others, rental of sales stands, search engine optimization/search engine optimisation, secretarial services; shop window dressing, shorthand, sponsorship search, arranging subscriptions to telecommunication services for others, systemization of information into computer databases, tax preparation, telemarketing services, telephone answering for unavailable subscribers, television advertising/television commercials, transcription of communications [office functions] typing, updating of advertising material, updating and maintenance of data in computer databases, rental of vending machines, web site traffic optimization/web site traffic optimization word processing, writing of publicity texts» (перевод: аудит бизнеса, профессиональное бизнес-консультирование, консультирование по управлению бизнесом, консультирование по управлению и организации бизнеса; консультирование по организации бизнеса; консультационные услуги по управлению бизнесом; экспертные услуги по повышению эффективности бизнеса, помошь в управлении бизнесом, бизнес-запросы; управление бизнесом гостиниц, управление бизнесом артистов, управление бизнесом спортсменов, управление бизнесом для внештатных поставщиков услуг; услуги по управлению проектами в строительстве, бизнес-информация, оценка бизнеса, бизнес-расследования, бизнес-исследования, предоставление

бизнес-информации через веб-сайт, коммерческая информация и консультации для потребителей [консультационный центр для потребителей], коммерческое администрирование лицензирования товаров и услуг других лиц; помочь в управлении коммерческой или промышленной деятельностью, предоставление коммерческой и деловой контактной информации, услуги коммерческого посредничества, агентства коммерческой информации, сбор информации в компьютерные базы данных, составление статистики, компьютерное управление файлами, анализ себестоимости, поиск данных в компьютерных файлах для других, демонстрация товаров, прямая почтовая рассылка, распространение рекламных материалов, распространение образцов, воспроизведение документов, составление бухгалтерской отчетности; экономическое прогнозирование; агентства по трудоустройству, импортно-экспортные агентства, выставление счетов, услуги по верстке рекламных материалов, онлайн-реклама в компьютерной сети, маркетинг, маркетинговые исследования, маркетинговые исследования, моделирование для рекламы или стимулирования продаж, ведение переговоров и заключение коммерческих сделок для третьих лиц, услуги по вырезанию газетных вырезок, оформление подписки на газеты для других, аренда офисной техники и оборудования, опросы общественного мнения, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, организация показов мод в рекламных целях, аутсорсинговые услуги [бизнес-консультирование], контекстная реклама, подготовка заработной платы, подбор персонала; консультации по управлению персоналом, услуги ксерокопирования, аренда копировальных аппаратов, презентация товаров на средствах массовой информации для розничной торговли, услуги сравнения цен, услуги по закупкам для других [закупка товаров и услуг для других предприятий], психологическое тестирование для отбора персонала, связи с общественностью, публикация рекламных текстов,

аренда рекламных материалов, радиореклама/радиоролики, услуги по переезду для предприятий, розничные или оптовые услуги по фармацевтическим, ветеринарным и санитарным препаратам и медицинским товарам, стимулирование продаж для других, аренда торговых стендов, поисковая оптимизация/оптимизация поисковых систем, секретарские услуги; оформление витрин, стенография, поиск спонсоров, оформление подписки на телекоммуникационные услуги для других, систематизация информации в компьютерные базы данных, подготовка налоговой отчетности, услуги телемаркетинга, ответы на телефонные звонки недоступных абонентов, телевизионная реклама/телеролики, транскрипция сообщений [офисные функции], набор текста, обновление рекламных материалов, обновление и ведение данных в компьютерных базах данных, аренда торговых автоматов, оптимизация трафика веб-сайта/оптимизация трафика веб-сайта, текстовая обработка, написание рекламных текстов). Услуги представляют собой услуги в сфере бизнеса, услуги конторские и секретарские, по аренде торгового и офисного оборудования, следовательно, соотносятся между собой как род-вид, имеют одно назначение и круг потребителей.

Заявленные услуги 37 класса МКТУ однородны услугам 37 класса МКТУ противопоставленного знака [2], поскольку либо полностью им тождественны, либо относятся к одним видовым и родовым группам услуг, включающим строительные и специализированные работы, услуги горнодобывающей промышленности, техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, санитарно-уборочные и бытовые ремонтные работы, монтаж, ремонт и сервисное обслуживание оборудования, арендные и информационные услуги, а однородные и идентичные услуги характеризуются одним назначением, одинаковым кругом потребителей и условиями их оказания.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда жилья для

отдыха; аренда жилья на время отпуска; аренда мебели; аренда офисной мебели; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баров; услуги детских садов [яслей]; услуги кафе; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги по приему на временное проживание [передача ключей]; услуги по размещению в гостинице; услуги ресторанов; услуги ресторанов с едой на вынос; услуги ресторанов самообслуживания; услуги столовых; буфеты [обеспечение едой]; обеспечение временного проживания» однородны услугам 43 класса МКТУ «providing temporary accommodation, providing of food and drinks for guests; accommodation bureau services; providing and rental of holiday homes, holiday flats and apartments; providing room reservation and hotel reservation services, providing hotel and motel services; catering; services of boarding houses; rental of meeting rooms; bar services; providing of food and drinks for guests in restaurants; providing food and drinks in Internet cafes; consultation provided by telephone call centres and hotlines in the field of temporary room and board accommodation services, providing and rental of holiday homes, other accommodation services and hotel reservation as well as accommodation and catering for guests» (перевод: предоставление временного жилья, обеспечение гостей едой и напитками; услуги бюро размещения; предоставление и аренда домов отдыха, летних квартир и апартаментов; предоставление услуг по бронированию номеров и бронированию гостиниц; предоставление услуг гостиниц и мотелей; кейтеринг; услуги пансионов; аренда помещений для проведения встреч; услуги баров; предоставление продуктов питания и напитков для гостей в ресторанах; предоставление продуктов питания и напитков в интернет-кафе; консультации, предоставляемые телефонными колл-центрами и горячими линиями, в сфере услуг временного размещения и питания, предоставления и аренды домов для отдыха, других услуг размещения и бронирования отелей, а

также размещения и питания гостей) противопоставленного знака [1], так как совпадают друг с другом по виду (услуги обеспечения питания и временного проживания), имеют одно назначение, оказываются одними и теми же предприятиями, имеют одинаковый круг потребителей.

В возражении заявителем однородность услуг не оспаривается.

В отношении того, что заявителем были приведены примеры регистраций, то коллегия отмечает, что делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно, в связи с чем данный довод не может быть принят коллегией во внимание.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленными товарными знаками по свидетельству №916384 и по международной регистрации №1244704 в отношении однородных услуг 35, 37 и 43 классов МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.07.2025, оставить в силе решение Роспатента от 21.03.2025.