

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.12.2023, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Монолит-Кострома», г. Кострома (далее - заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022771120, при этом установлено следующее.


Государственная регистрация товарного знака «**МОНОЛИТ**» по заявке №2022771120, поданной 06.10.2022, испрашивалась на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Роспатентом 10.09.2023 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022771120 для услуг 36 класса МКТУ «выдача подарочных сертификатов».


Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении остальных заявленных услуг 36 класса МКТУ ввиду его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы отмечено, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения со следующими товарными знаками:




- «» по свидетельству №929621 с приоритетом от 05.04.2022, зарегистрированным на имя Индивидуального предпринимателя Жарова Светлана Викторовна, г. Нижний Новгород, в отношении однородных заявленным услуг 36 класса МКТУ;



- «» по свидетельству №545120 с приоритетом от 14.03.2014, зарегистрированным на имя ООО «Корпорация «МОНОЛИТ», г. Уфа, в отношении однородных заявленным услуг 36 класса МКТУ;



- «» по свидетельству №225946 с приоритетом от 30.06.2000 (срок действия исключительного права на товарный знак продлен до 30.06.2030), зарегистрированным на имя АО «Центральное конструкторское бюро «Монолит», Нижегородская обл., г. Городец, в отношении однородных заявленным услуг 36 класса МКТУ.

В возражении, поступившем 12.12.2023, заявитель привел следующие доводы:

- правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №545120 на основании Решения Суда по интеллектуальным правам от 04.10.2023 по делу №СИП-442/2023 была досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении услуг 36 класса МКТУ «оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; ссуды ипотечные»;

- услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых сохранена правовая охрана данного товарного знака не однородны услугам, указанным в сокращённом перечне услуг 36 класса МКТУ, приведённом в возражении;

- таким образом данный товарный знак не может воспрепятствовать государственной регистрации заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня услуг 36 класса МКТУ;

- изложенные в оспариваемом решении доводы экспертизы касательно товарного знака по свидетельству №929621 противоречат выводам, изложенным в решении Роспатента от 21.08.2023;

- в указанном решении была исследована однородность услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №929621 и услуг, относящихся к операциям с недвижимостью;

- в соответствии с указанным решением правовая охрана товарного знака по свидетельству №929621 сохранена в отношении части услуг 36 класса МКТУ, относящихся к деятельности страховых и кредитных учреждений, которые не относятся к операциям с недвижимостью, рассчитаны на иной круг потребителей и не являются взаимозаменяемыми услугами;

- кроме того, в указанном решении приводится обоснование отсутствия однородности между услугой «управление жилым фондом» и деятельностью агентств недвижимости;

- вышеизложенное, в совокупности, позволяет сделать вывод о том, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в отношении скорректированного перечня услуг 36 класса МКТУ, поскольку они не однородны с услугами 36 класса МКТУ, в отношении которых сохранена правовая охрана товарного знака по свидетельству №929621.

- противопоставленный товарный знак по свидетельству №225946 зарегистрирован в отношении ограниченного перечня услуг 36 класса МКТУ, а именно: брокерские услуги;

- данные услуги являются неоднородными с услугами 36 класса МКТУ, приведёнными в скорректированном перечне и относящимися к операциям с недвижимостью.

На заседании коллегии, состоявшемся 26.02.2024, заявитель исключил из заявленного перечня услуги «посредничество при страховании; предоставление информации по вопросам страхования».

На основании вышеизложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 10.09.2023 и зарегистрировать товарный знак в отношении скорректированного перечня услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью; риэлторская деятельность; бюро квартирные [недвижимость]; выдача подарочных сертификатов; операции с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью; услуги агентств недвижимости».

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

С учетом даты подачи (06.10.2022) заявки №2022771120 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше 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 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 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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 по заявке №2022771120 представляет собой словесное обозначение «**МОНОЛИТ**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.


Роспатентом было принято решение о регистрации товарного знака по заявке №2022771120 для услуг 36 класса МКТУ «*выдача подарочных сертификатов*».

Правовая охрана заявленного обозначения испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 36 класса МКТУ «*операции с недвижимостью; риэлторская деятельность; бюро квартирные [недвижимость]; выдача подарочных сертификатов; операции с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью; услуги агентств недвижимости*» (испрашиваемый перечень был приведен в возражении и уточнен на заседании коллегии 26.02.2024).

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ препятствуют принадлежащие иным лицам

товарные знаки «» по свидетельству №929621, «» по свидетельству №545120, «**МОНОЛИТ**» по свидетельству №225946.

Товарный знак «» по свидетельству №929621 представляет собой комбинированное обозначение, включающее размещенные на двух строках словесные элементы «МОНОЛИТ ИСТЕЙТ», «агентство недвижимости», которые выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Над словесными элементами размещена композиция, состоящая из квадратов белого и оранжевого цветов. Указанные словесные и изобразительные элементы помещены на фоне квадрата синего цвета. Словесные элементы «агентство недвижимости» являются неохраняемыми элементами товарного знака. Знак зарегистрирован в синем, белом, оранжевом цветовом сочетании.

Товарный знак «» по свидетельству №545120 представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «Монолит», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита синего цвета. Словесный элемент «Монолит» начинается с заглавной буквы «М». Буквы в указанном словесном элементе примыкают друг к другу. Над словом «Монолит» по горизонтали и в конце слова по вертикали размещены словесные и буквенные элементы «корпорация», «согр.», «LTD.», являющиеся неохраняемыми элементами товарного знака. Данные элементы выполнены мелким стандартным шрифтом буквами русского и латинского алфавитов. Знак зарегистрирован в белом, синем и его оттенках, сером и его оттенках цветовом сочетании.

Товарный знак «**МОНОЛИТ**» по свидетельству №225946 представляет собой словесное обозначение, выполненное оригинальным шрифтом буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ обозначений показал следующее.

В заявленном обозначении и товарном знаке по свидетельству №225946 единственным индивидуализирующим элементом является слово «МОНОЛИТ».

В комбинированных товарных знаках по свидетельствам №929621 и №545120 основным с точки зрения индивидуализации является словесный элемент «МОНОЛИТ», поскольку именно он доминирует в знаках визуально и обуславливает их запоминание потребителями.

Словесный элемент «истейт», присутствующий в товарном знаке по свидетельству №929621, является транслитерацией слова английского языка «estate», которое переводится на русский язык как «поместье, имение, имущество, собственность», указывает на назначение услуг 36 класса МКТУ, см. Электронные словари (www.dic.academic.ru), в связи с чем обладает вторичной индивидуализирующей функцией.

Что касается словесных элементов «агентство недвижимости», «корпорация», «corp.», «LTD.», то они представляют собой неохранные элементы, которые не способны осуществлять индивидуализирующую функцию.

Сравнение заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков свидетельствует о том, что они содержат в качестве единственного или основного индивидуализирующего элемента слово «МНОЛИТ», которое совпадает по смыслу и характеризуется фонетическим тождеством.

С точки зрения визуального признака сходства, сопоставляемые обозначения характеризуются расположением одинаковых букв по отношению друг к другу в слове «МОНОЛИТ», использованием одного алфавита. Однако графический критерий в данном случае является второстепенным, поскольку превалируют иные признаки сходства.


Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки являются сходными, что заявитель в возражении не оспаривает.

В отношении однородности испрашиваемого перечня услуг 36 класса МКТУ и услуг 36 класса МКТУ, представленных в перечнях противопоставленных товарных знаков, коллегией установлено следующее.


Товарный знак « **МОНОЛИТ** » по свидетельству №225946 зарегистрирован для услуг 36 класса МКТУ «*брокерские услуги*» (брокерские услуги - покупка или продажа ценных бумаг по поручениям клиентов; для предоставления таких услуг участнику рынка необходима лицензия на осуществление брокерской деятельности, см. Финансовый словарь, https://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/20703?ysclid=luhc32z42i38400060).

В свою очередь правовая охрана заявленного обозначения испрашивается для услуг 36 класса МКТУ «*операции с недвижимостью; риэлторская деятельность; бюро квартирные [недвижимость]; выдача подарочных сертификатов; операции с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью; услуги агентств недвижимости*», которые относятся к услугам иного рода, назначения и оказываются в иной области рынка (представляют собой различные услуги на рынке недвижимости).




Предоставление правовой охраны товарному знаку «  » по свидетельству №929621 на основании решения Роспатента от 21.08.2023 признано недействительным частично в отношении услуг 36 класса МКТУ «*аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; маклерство; операции с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при страховании; предоставление информации по вопросам страхования; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; услуги агентств недвижимости*».



Правовая охрана товарного знака по свидетельству «  » по свидетельству №929621 сохранена для услуг 36 класса МКТУ «*анализ финансовый; аренда*

финансовая; взыскание арендной платы; исследования финансовые; менеджмент финансовый; организация финансирования строительных проектов; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; поручительство; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги брокерские; услуги по составлению смет для оценки затрат; услуги попечительские; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая».

Перечисленные услуги относятся к деятельности финансовых и страховых организаций, которые отличаются от услуг, оказываемых агентствами недвижимости, по роду/виду, назначению, кругу потребителей. Также в перечне товарного знака по свидетельству №929621 представлены услуги в области управления недвижимостью/жилым фондом, которые направлены на поддержание функционирования или улучшение/развитие состояния объекта и подразумевают эксплуатацию, контроль, техническое обслуживание и надзор за недвижимостью и физическим имуществом. Деятельность, осуществляемая агентством недвижимости, не связана с оказанием данных видов услуг, не является однородной им.

Правовая охрана товарного знака «» по свидетельству №545120 на основании Решения Суда по интеллектуальным правам от 04.10.2023 года по делу № СИП-442/2023 досрочно прекращена в связи с неиспользованием в отношении услуг 36 класса МКТУ «*оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; ссуды ипотечные*», которые связаны с недвижимым имуществом и являлись однородными услугам испрашиваемого перечня.

Исключительное право на товарный знак по свидетельству №545120 продолжает действовать в отношении услуг 36 класса МКТУ «финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; депозитарная деятельность; дилерская деятельность; деятельность по управлению ценными бумагами; деятельность профессионального участника рынка ценных бумаг; инвестирование; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам финансов; консультации по вопросам финансового посредничества; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское удаленное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; оценка леса на корню финансовая; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество при реализации углеродных кредитов; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды с погашением в рассрочку; услуги актуариев; услуги банковские; услуги кредитных учреждений, иных, чем банки, например кооперативных кредитных объединений, самостоятельных финансовых компаний, кредиторов; услуги инвестиционных и холдинговых компаний; услуги, оказываемые в связи с выдачей дорожных чеков и аккредитивов; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; учреждение взаимовыгодных фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая».

Перечисленные услуги относятся к финансовой деятельности/финансовым операциям - это деятельность, связанная с привлечением и использованием денежных средств юридических и физических лиц. В качестве финансовых услуг рассматриваются осуществление банковских операций и сделок, предоставление

страховых услуг и услуг на рынке ценных бумаг, заключение договоров финансовой аренды (лизинга) и договоров по доверительному управлению денежными средствами или ценными бумагами, а также иные услуги финансового характера, см. Словарь бухгалтерский учет, налоги, хозяйственное право, ccounting_tax_law.academic.ru/1187/Финансовая_услуга.

Таким образом, приведенные в перечне товарного знака по свидетельству №545120 услуги 36 класса МКТУ, относящиеся к финансовой сфере и оказываемые, преимущественно, банками, действующими на основании лицензий, не являются однородными испрашиваемым услугам 36 класса МКТУ, которые оказываются агентствами недвижимости и имеют иной род/вид, назначение и круг потребителей.

В связи с отсутствием однородности услуг 36 класса МКТУ, противопоставления в виде товарных знаков по свидетельствам №929621, №545120, №225946 в рамках действия пункта 6 статьи 1486 Кодекса сняты.

Таким образом, обозначение по заявке №2022771120 может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в объеме испрашиваемого уточненного перечня услуг 36 класса МКТУ *«операции с недвижимостью; риэлторская деятельность; бюро квартирные [недвижимость]; выдача подарочных сертификатов; операции с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью; услуги агентств недвижимости»*.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 12.12.2023, изменить решение Роспатента от 10.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022771120.