

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 25.06.2020, поданное Деревлевым Николаем Федоровичем, Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019716308, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**НОВОСТРОЙ-ГИД**» по заявке №2019716308 было подано 08.04.2019 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 38, 41, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019716308 было принято 25.02.2020 на основании заключения по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Указанное обосновано тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, поскольку состоит только из неохраняемых элементов.

Словесный элемент «**НОВОСТРОЙ**» не обладает различительной способностью, в силу широкого использования различными лицами в отношении услуг, однородных заявленным (см. <http://best-novostroy.ru/>; <http://www.novostroy.su/msk/>; <http://novostroy.spb.ru/>; <http://www.novostroy-m.ru/> и т.д.), а также указывает на область деятельности заявителя и назначение услуг.

Словесный элемент «ГИД», в силу своего семантического значения (путеводитель, см. «Энциклопедический словарь», 2009, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/es/15483>), также является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как указывает на назначение и свойства заявленных услуг.

В заключении по результатам экспертизы также отмечено, что представленные заявителем дополнительные материалы не снимают приведенных выше препятствий для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, поскольку не подтверждают приобретение данным обозначением различительной способности в результате его использования.

В возражении, поступившем 25.06.2020, заявитель выразил несогласие с указанным решением Роспатента и привел следующие аргументы.

Словесное обозначение «НОВОСТРОЙ-ГИД» используется заявителем на Интернет-ресурсе <https://novostroy-gid.ru> с 2013 года, и под данным обозначением заявителя знают клиенты, ассоциируя обозначение «НОВОСТРОЙ-ГИД» с заявителем и с услугами, которые он оказывает.

На данный момент заявителем запущены профили в социальных сетях и сувенирная продукция с указанным обозначением.

Полагая, что экспертиза недостаточно полно рассмотрела доказательства, предоставленные заявителем для обоснования своей позиции, заявитель ссылается на материалы, которые были приложены к заявке:

- копия свидетельства о регистрации доменного имени [1];
- копии уведомлений (писем), подтверждающих факт сотрудничества с заявителем от 22.11.2019 от ООО «А Эстейт», от 25.11.2019 от ИП Кондаков М.С., от 25.11.2019 от ООО «Апрель Медиа», от 28.11.2019 от ООО «Трафик Изобар» [2];
- копии скриншотов с Интернет-портала «НОВОСТРОЙ-ГИД» [3];

- копии скриншотов страницы «НОВОСТРОЙ-ГИД» в социальных сетях «Вконтакте», «Facebook», «Яндекс.Дзэн», «Instagram» [4];
- фото сувенирной продукции с обозначением «НОВОСТРОЙ-ГИД» [5];
- визитная карточка на имя Деревлева Николая Федоровича [6].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение экспертизы и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019716308 в качестве товарного знака.

На заседании коллегии, которое состоялось 19.02.2021, были выявлены дополнительные обстоятельства, не указанные в заключении по результатам экспертизы при вынесении решения, а именно: сходство заявленного обозначения с товарными знаками №№638824, 636296 в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ.

Заседание коллегии было перенесено для ознакомления заявителя с указанными дополнительными обстоятельствами и подготовки позиции по этому вопросу, однако мотивированного ответа от заявителя не поступило и участия в заседании коллегии, которое состоялось 18.03.2021, заявитель не принял.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты поступления (08.04.2019) заявки №2019716308 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество,

количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса и пунктом 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявлением обозначением и иные сведения.

В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

В соответствии с требованиями подпункта 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 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. 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).

Как указано выше, в качестве товарного знака заявлено словесное обозначение «**НОВОСТРОЙ-ГИД**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивается в отношении следующих услуг:

35 - агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление рекламных материалов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; телемаркетинг; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги РРС.

36 - деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; бюро квартирных [недвижимость]; предоставление финансовой информации через веб-сайты.

38 - обеспечение доступа к базам данных; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; предоставление онлайн форумов.

41 - организация и проведение конференций; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; фотографирование; фотопортажи.

42 - анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; инсталляция программного обеспечения; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; разработка программного обеспечения; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги внешние в области информационных технологий; услуги консультационные в области информационных технологий; хранение данных в электронном виде.

Заявленное обозначение состоит из двух частей: изобретенного слова «НОВОСТРОЙ», отсутствующего в толковых словарях русского языка, и слова «ГИД» (гид - проводник, сопровождающий туристов или экскурсантов и объясняющий осматриваемые ими достопримечательности; справочник, путеводитель по достопримечательным местам, выставкам, музеям, иногда — название библиографических указателей (например, английский «Reader's guide to periodical

literature» — «Путеводитель читателя по периодической литературе» см. Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия. 1969—1978).

Словесные элементы «НОВОСТРОЙ» и «ГИД» соединены между собой дефисом.

Несмотря на то, что словесный элемент «НОВОСТРОЙ» отсутствует в словарях в качестве лексической единицы русского языка, в соединении со словом «ГИД» заявленное словесное обозначение воспринимается в значении «поисковик (гид) по новостройкам». Именно в таком смысловом значении это обозначение используется на сайтах в сети Интернет, ссылки на которые приведены в заключении по результатам экспертизы:

 <http://best-novostroy.ru/> - сайт правообладателя товарного знака «БЕСТ Новострой» по свидетельству №581441, в котором словесный элемент «НОВОСТРОЙ» является неохранным элементом, представляющий собой поисковую систему по новостройкам Москвы и Подмосковья;

<http://www.novostroy.su/msk/> - портал (поисковик) «НОВОСТРОЙКИ МОСКВЫ ОТ ЗАСТРОЙЩИКОВ»; <http://novostroy.spb.ru/> - поисковик по новостройкам Санкт-Петербурга; <http://www.novostroy-m.ru/> - поисковик по новостройкам Москвы).

Таким образом, на дату подачи заявки на регистрацию словесного обозначения «НОВОСТРОЙ-ГИД» в качестве товарного знака, словесный элемент «НОВОСТРОЙ» уже широко использовался в рекламе и поиске недвижимости, а учитывая семантику слова «гид», сочетание этих словесных элементов однозначно порождает в сознании потребителя прямые ассоциации с услугами по рекламе и поиску недвижимости на первичном рынке новостроек.

Соответственно, в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ (*агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; исследования маркетинговые; макетирование рекламы; маркетинг; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация*

выставок в коммерческих или рекламных целях; оформление рекламных материалов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; регистрация данных и письменных сообщений; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных; телемаркетинг; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги по сравнению цен; услуги рекламные «оплата за клик» / услуги PPC), заявленное обозначение является описательным, прямо указывающим на назначение и область деятельности заявителя,

С учетом изложенного, следует признать обоснованными основания для признания заявленного обозначения не соответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие его требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В качестве препятствия для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака были указаны следующие товарные знаки:



- товарный знак « » по свидетельству № 638824 [1], зарегистрированный, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; услуги по оптовой и розничной продаже товаров; продвижение товаров для третьих лиц»;

Строй-гид

- товарный знак «*Строй-гид*» по свидетельству №636296 [2], зарегистрированный, в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; организация финансирования строительных проектов; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов; посредничество при страховании; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; проверка подлинности чеков; размещение фондов; сбор благотворительных средств; сделки посреднические с акциями и облигациями; спонсорство финансовое; 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 актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги по поручительству за условно освобожденных; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги финансовые таможенных брокеров; учреждение взаимофондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая».

Сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками [1], [2] определено на основании фонетического сходства, что обусловлено полным фонетическим вхождением в заявленное обозначение доминирующих словесных элементов противопоставленных знаков, при этом незначительные визуальные различия, в данном случае, не влияют на вывод об их сходстве, тем более, что эти различия ослаблены использованием букв одного (русского) алфавита.

Услуги 35 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, однородны услугам 35 класса МКТУ «*реклама; услуги по оптовой и розничной продаже товаров; продвижение товаров для третьих лиц*», в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак [1], поскольку они и относятся к одной родовой группе услуг по рекламе и продвижению товаров, которые характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями предоставления этих услуг, при этом услуги, включенные в противопоставленный товарный знак, носят обобщающий характер.

Услуги 36 класса МКТУ «*деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом; бюро квартирных [недвижимость]; предоставление финансовой информации через веб-сайты*», в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, содержат идентичные позиции, включенные в перечень услуг 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2].

Таким образом, заявленное обозначение способно вызывать сходные ассоциации с противопоставленными товарными знаками в отношении однородных и идентичных услуг 35 и 36 классов МКТУ, что определяет вывод об их сходстве до степени смешения в отношении этих услуг.

Соответственно, в отношении заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака, как несоответствующее требованиям пунктов 1(3) и 6(2) статьи 1483 Кодекса.

При оценке заявленного обозначения «НОВОСТРОЙ-ГИД» на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении заявленных услуг 38, 41, 42 классов МКТУ, следует учитывать имеющиеся или вероятные ассоциативные связи, возникающие у потребителей в связи с каждой услугой, для которой испрашивается правовая охрана заявленного обозначения.

Анализируя заявленные услуги 38, 41, 42 классов МКТУ с этой позиции, коллегия установила следующее.

Услуги 38 класса МКТУ «обеспечение доступа к базам данных; передача сообщений и изображений с использованием компьютера; предоставление онлайн форумов» обеспечивают телекоммуникационный доступ к Интернет-ресурсам по рекламе новостроек и поиску недвижимости. Соответственно, в сознании потребителя заявленное обозначение «НОВОСТРОЙ-ГИД» в отношении этих услуг способно вызвать прямые ассоциации с предоставлением коммуникационного доступа к поиску новостроек на рынке недвижимости, что позволяет сделать вывод о том, что для этих услуг заявленное обозначение является описательным.

Услуги 41 класса МКТУ «организация и проведение конференций; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; производство кинофильмов, за исключением производства рекламных роликов; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных; фотографирование; фотопортажи» связаны с организацией и обеспечением учебного процесса в различных областях деятельности, при этом для того, чтобы сформулировать описательный характер обозначения «НОВОСТРОЙ-ГИД» в отношении этих услуг требуются дополнительные рассуждения и ассоциации, которые могут быть различными, поскольку фантазийный характер слова «НОВОСТРОЙ» может вызывать ассоциации с новым строительством в переносном смысле этого слова как

создание, организация, построение чего-либо, например, строительство государства, строительство коммунизма, и т.п.

Соответственно, в отношении заявленных услуг 41 класса МКТУ заявленное обозначение носит фантазийный характер.

Часть заявленных услуг 42 класса МКТУ «*предоставление информации в области компьютерных технологий и программирования через веб-сайты; предоставление поисковых средств для Интернета; прокат веб-серверов; размещение компьютерных сайтов [веб-сайтов]; создание и разработка информационных каталогов на базе веб-сайтов для третьих лиц [услуги в области информационных технологий]; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц*

Что касается другой части услуг 42 класса МКТУ «*анализ компьютерных систем; восстановление компьютерных данных; инсталляция программного обеспечения; консультации в области дизайна веб-сайтов; консультации в области информационной безопасности; консультации в области информационных технологий; консультации в области разработки и развития компьютерной техники; консультации по вопросам информационной безопасности; консультации по вопросам программного обеспечения; консультации по защите цифровых данных; модернизация программного обеспечения; обеспечение программное как услуга [SaaS]; обслуживание программного обеспечения; преобразование данных и информационных программ, за исключением физического преобразования; проектирование компьютерных систем; прокат компьютеров; прокат программного обеспечения; разработка программного обеспечения; составление программ для компьютеров; составление технической документации; тиражирование компьютерных программ; услуги внешние в области информационных технологий; услуги консультационные в области информационных технологий; хранение данных в электронном виде*

сформулировать описательный характер обозначения «НОВОСТРОЙ-ГИД» в отношении этих услуг требуется дополнительные рассуждения и ассоциации, которые могут быть различными.

Таким образом, заявленное обозначение может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 41 и части услуг 42 классов МКТУ.

Что касается довода возражения относительно того, что обозначение «НОВОСТРОЙ-ГИД», которое используется заявителем на Интернет-ресурсе <https://novostroy-gid.ru> с 2013 года, ассоциируется именно с заявителем и услугами, которые он оказывает, то данное утверждение носит декларативный характер, поскольку представленные материалы [1] – [6] не содержат сведений о территории и объемах предоставленных услуг, маркированных заявлением обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и заявителе в качестве лица, оказывающего эти услуги, включая результаты социологических опросов, а также сведения о публикациях в открытой печати информации об услугах, сопровождаемых заявлением обозначением и иные сведения, подтверждающие приобретенную различительную способность заявленного обозначения в результате длительного и интенсивного использования на всей территории Российской Федерации.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.06.2020, отменить решение Роспатента от 25.02.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019716308.