

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 20.02.2021 возражение, поданное ООО «ППФ Риэл Истейт Раша», Москва (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019748382, при этом установила следующее.



homecity

Комбинированное обозначение «» по заявке №2019748382 с приоритетом от 27.09.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.10.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019748382 в отношении услуг 37 класса МКТУ, при этом в отношении услуг 36 класса МКТУ товарному знаку по заявке №2019748382 было отказано в регистрации. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным



знаком «BY INTERMARK» по свидетельству № 664005 [1] с приоритетом от 18.07.2017 в отношении услуг 36 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 36 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.02.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарный знак [1] не является сходным до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2019748382, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;
- заявленное обозначение прочитывается [ХОУМСИТИ], в то время как противопоставленный товарный знак [1] имеет следующее звучание [СИТИХОУМ БАЙ ИНТЕРМАРК] то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;
- заявленное обозначение визуально не сходно с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 664005 [1], так как заявленное обозначение содержит в себе изобразительный элемент в виде прямоугольника, а противопоставленный товарный знак [1] является словесным;
- заявленное обозначение семантически не сходно с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 664005 [1], так как заявленное обозначение порождает в сознании потребителей ряд ассоциативных значений и домыслов: «родной дом», «отчий дом», в то время как противопоставленный товарный знак [1] имеет значение «городской дом от Интермарк».

К материалам возражения заявителем были представлены следующие документы:

1. Выписка на имя ООО «ППФ Риэл Истейт Раша» из АО «Информационное агентство Интерфакс» («Спарк») на 29 л. в 1 экз;
2. Выписка на имя ООО «Специализированный застройщик «Дельта Ком» из АО «Информационное агентство Интерфакс» («Спарк») на 21 л. в 1 экз.;
3. Копия договора между ООО «Специализированный застройщик «Дельта Ком» и ООО «ППФ Риэл Истейт Раша» на 22 л. в 1 экз.;
4. Сведения из открытых данных российского регистратора доменов «Ru-Center» о регистрации домена <https://www.nic.ru/whois/?searchWord=homecity.ru> на 1 л. в 1 экз.;
5. Публикации РИА новости (22.06.2020 г.), Интерфакс (22.06.2020 г.), ТАСС (22.06.2020 г.), РБК (30.06.2020 г.), РБК (06.07.2020) на 6 л. в 2 экз.;
6. Пресс-клипинг публикаций на 31 л. в 1 экз.;
7. Использование обозначения в сочетании с Comcity <https://homecity.ru/about?slide=0> на 6 л. в 1 экз.;
8. Публикации с сайта Интермарк на 2 л. в 1 экз.;
9. Брендбук на 64 л. в 1 экз.;
10. Договор на разработку фирменного стиля на 10 л. в 1 экз.;
11. Разработка платформы концепции проекта на 48 л. в 1 экз.;
12. Статья компании Нельсон <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/consumer-insights/consumer-trends/buying-an-apartment/> на 5 л. в 1 экз;
13. Информация из словарей Cambridge и Reverso Context на 3 л. в 1 экз.;
14. Правила морфологии в английском языке на 2 л. в 1 экз.;
15. Информация из Большого толкового словаря на 2 л. в 1 экз.;
16. Перевод в контексте HOME CITY из Reverso Context на 1 л. в 1 экз.;
17. Публикация из новостей (ВЦИОМ) о статистике владения англ. яз. на 1 л. в 1 экз.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.10.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36, 37 классов МКТУ.

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

С учетом даты (27.09.2019) поступления заявки №2019748382 правовая база для оценки охранимости заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с положениями пункта 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 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 слогов 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 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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде прямоугольника, и из словесного элемента «*homecity*», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].



Противопоставленный знак «» [1] представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «*citihome*», «*BY*», «*INTERMARK*», выполненных оригинальными шрифтами заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Наиболее значимыми индивидуализирующими элементом противопоставленного товарного знака [1] является элемент «*citihome*», так как

данный элемент выполнен крупными шрифтами в центре знака и акцентирует на себя внимание потребителей, в связи с чем именно по нему происходит запоминание обозначений в целом.

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

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что сравниваемые обозначения включают в состав фонетически совпадающие элементы: «home»/«home», «city»/«citi», поскольку полностью совпадает состав гласных и согласных звуков.

Словесные элементы «city»/«citi» характеризуются близким звучанием, сходством начальных «ci»/«ci» и сходством близким к тождеству звучания конечных частей «-ty»/«-ti».

Кроме того, коллегия отмечает, что словесные элементы «city»/«citi» имеют отличие только в конечных буквах «у» и «і», которые при произношении имеют очень близкое звучание. Кроме того, сравниваемые словесные элементы обладают близким составом гласных и согласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности.

Также, коллегия отмечает, что словесные элементы «home»/«home» полностью совпадают, то есть являются тождественными.

Таким образом, заявленное обозначение является фонетически сходным с противопоставленным товарным знаком [1].

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] выполнены буквами латинского алфавита, что сближает знаки по графическому критерию сходства.

Отмеченное заявителем графическое отличие заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного

обозначения не приводит к сложности его прочтения, так как изобразительные элементы оказывают второстепенное влияние на восприятие данного обозначения.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Словесные элементы «*homecity*», «*citihome*» сравниваемых товарных знаков являются фантазийными, в силу чего невозможно провести анализ по семантическому критерию сходства.

Однако коллегия отмечает, что средний российский потребитель, не знакомый с тонкостями английского языка, будет воспринимать сравниваемые обозначения как производные от смысловых частей «*home*» и «*city*» (данний элемент написан в искаженной форме в противопоставленном товарном знаке - «*citi*»), вследствие чего указанные словесные элементы порождают представления о подобии заложенных в них идей (могут восприниматься потребителями в значении: «родной город»).

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; оценка недвижимого имущества; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги брокерские» заявленного обозначения являются однородными услугам 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов / аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые услуги

относятся к одному и тому же роду услуг – «услуги по операциям с недвижимостью», имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Однородность услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.02.2021, оставить в силе решение Роспатента от 26.10.2020.