

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ (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 за № 644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.09.2022 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – заявитель), на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021724531, при этом установлено следующее.

КРУГ

Словесное обозначение **КРУГ** по заявке № 2021724531, поданной 22.04.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в заявке.

Роспатентом 11.05.2022 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021724531 в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака для части заявленных услуг 35

и всех услуг 36 классов МКТУ на основании пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения;

круг

- с товарным знаком по свидетельству №472467 с приоритетом от 30.12.2010 – (1), зарегистрированным на имя Закрытого акционерного общества "КРУГ", Москва, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;



- с товарным знаком по свидетельству №200831 с приоритетом от 25.11.1997 – (2), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "КРУГ", г. Пенза, в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ.

В Роспатент 21.09.2022 поступило возражение и 28.11.2022 дополнение к нему, основные доводы которых сводятся к следующему:

- решением Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-767/2021 от 20.05.2022 досрочно частично прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) в отношении части услуг 36 класса МКТУ, в силу чего указанный товарный знак не может препятствовать регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке для всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

С учетом изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 11.05.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2021724531 для услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых Роспатентом принято решение о регистрации товарного знака, а также в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.04.2021) поступления заявки № 2021724531 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 за № 38572, введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с положениями пункта 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными 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.

Обозначение **КРУГ** по заявке № 2021724531, поданной 22.04.2021 по заявке №2021724531 представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в заключении по результатам экспертизы были указаны:

круг

- товарный знак по свидетельству №472467 с приоритетом от 30.12.2010 – (1), представляющий собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита;



- товарный знак по свидетельству №200831 с приоритетом от 25.11.1997 – (2), представляющий собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «КРУГ», выполненный буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде округлой линии, которая начинается у буквы «К» и заканчивается у буквы «Г».

Согласно доводам возражения и дополнения к нему заявитель не оспаривает решение Роспатентом 11.05.2022 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2021724531 в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ. В этой связи анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса проводится в отношении противопоставленного товарного знака (1).

При анализе сравниваемых обозначений коллегия руководствовалась требованиями пунктов 41, 42 Правил, а также правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если

потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров (услуг) для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров (услуг) или при низкой степени однородности товаров (услуг), но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака (1) обусловлено тем, что они содержат тождественный фонетически и семантически и сходный визуально словесный элемент «КРУГ».

Данный вывод согласуется с выводами, изложенными в решении Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-767/2021 от 20.05.2022.

В возражении заявитель сходство сравниваемых обозначений не оспаривает.

Анализ однородности сопоставляемых услуг 36 класса МКТУ показал следующее.

Согласно решению Роспатента правовая охрана товарному знаку по рассматриваемой заявке не может быть предоставлена в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ *«сдача недвижимого имущества в аренду, сдача нежилых помещений в аренду; страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью»*.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-767/2021 от 20.05.2022 досрочно частично прекращена правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) в отношении части услуг 36 класса МКТУ, а именно *«агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда ферм и сельхозов; аренда финансовая; бюро квартирные; взыскание арендной платы; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; сдача квартир в аренду; управление жилым фондом; управление недвижимостью»*.

В настоящее время, правовая охрана противопоставленного товарного знака (1) действует в отношении следующих услуг 36 класса МКТУ *«агентства кредитные; агентства по взысканию долгов; агентства таможенные; анализ финансовый; банки сберегательные; 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; котировки биржевые; ликвидация торгово-промышленной деятельности; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через Интернет; операции факторные; организация денежных сборов и подписей; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при страховании; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение взаимфондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая»*.

Заявленные услуги 36 класса МКТУ, а именно *«страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции»* и услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых действует правовая охрана противопоставленного товарного знака (1), либо идентичны, либо относятся к одному родовому понятию *«финансовые услуги»*, имеют одно назначение и являются взаимодополняемыми (когда при применении одних из услуг требуется одновременно использовать ряд других услуг, дополняющих первые). Данный вывод подтверждается сведениями Большого юридического словаря. — М.: Инфра-М. А. Я. Сухарев, В. Е. Крутских, А.Я. Сухарева. 2003, см. на сайте <http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/>), согласно которым финансовая услуга – это банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке

ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц.

Что касается заявленных услуг 36 класса МКТУ, а именно *«сдача недвижимого имущества в аренду, сдача нежилых помещений в аренду; операции с недвижимостью»*, которые относятся к одному виду услуг *«операции с недвижимостью»*, то следует отметить следующее.

Перечень услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых сохранена правовая охрана противопоставленного товарного знака (1), включает такие услуги, как *«оценки финансовые [недвижимое имущество]»*, которые конкретизированы определенной областью деятельности, в отношении которой оказывается финансовые оценки.

Таким образом, указанные выше услуги заявленного перечня однородны услугам *«оценки финансовые [недвижимое имущество]»* противопоставленного товарного знака (1), поскольку относятся к одному виду услуг *«операции с недвижимостью»*, имеют одно назначение, схожие условия реализации и круг потребителей, которые заинтересованы в потреблении данных услуг, а также являются взаимодополняемыми, когда при применении одних из услуг требуется одновременно использовать ряд других услуг, дополняющих первые.

Так, следует отметить, что недвижимое имущество находится в свободном гражданском обороте и является объектом различных сделок, что порождает потребность в оценке его стоимости, т.е. в определении финансовой оценке различных видов недвижимости в конкретный момент времени. Оценка недвижимого имущества необходима при страховании объектов недвижимости; при кредитовании под залог объектов недвижимости; при продаже объекта недвижимости, когда необходимо провести оценку стоимости объекта, чтобы она отражала адекватно его рыночную стоимость; при сдаче объектов недвижимости для определения величины арендной платы, за которую может быть сдан в аренду объект недвижимости на дату оценки при типичных рыночных условиях.

При оценке однородности сопоставляемых услуг коллегия также учитывала, что высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также то, что часть

заявленных услуг 36 класса МКТУ идентична услугам 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака (1), обуславливает более высокую степень смешения сравниваемых знаков в гражданском обороте, в этой связи при их восприятии у потребителя могут возникнуть ассоциации об их принадлежности одному и тому же производителю, что приведет к дезориентации потребителей на рынке товаров. Данная позиция коррелируется с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 №10 (далее – Постановление №10).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия установила, что заявленное обозначение является сходным до степени смешения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №472467 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ и, следовательно, не соответствует пункту 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.09.2022, оставить в силе решение Роспатента от 11.05.2022.