

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 02.03.2020.

Данное возражение подано Обществом с ограниченной ответственностью «Эр-Би-Ай Проперти Менеджмент», Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018745307, при этом установлено следующее.

Заявка №2018745307 на регистрацию комбинированного обозначения





«PROPERTY MANAGEMENT» с указанием словесных элементов «PRORERTY MANAGEMENT» в качестве неохраняемых, была подана на имя заявителя 18.10.2018 в отношении услуг 35, 36, 37, 41, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 21.11.2019 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018745307, в отношении услуг 35, 37, 41, 43, 45 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам

экспертизы, согласно которому заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Доводы экспертизы мотивированы тем, что заявленное обозначение

сходно до степени смешения со знаками   «**G r o u p**» (1), «» (2) по международным регистрациям №1393116, №1068215 зарегистрированным на территории Российской Федерации на имя Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 A-1030 Wien, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 02.03.2020 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявителем было получено письмо-согласие на регистрацию товарного знака по заявке №2018745307 в отношении части услуг 36 класса МКТУ от правообладателя противопоставленных знаков (1) и (2);

- заявитель просит зарегистрировать обозначение по заявке №2018745307 в отношении услуг 36 класса МКТУ, содержащихся в письме-согласии, а именно: «агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; 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]; взыскание арендной платы; организация финансирования строительных проектов; оценка недвижимого имущества; оценка произведений искусства; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление финансовой информации через вебсайты; размещение фондов; сбор благотворительных средств; управление жилым фондом; управление

недвижимостью; услуги актуариев; услуги попечительские; экспертиза налоговая»;

- заявитель считает, что в порядке пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют основания, препятствующие в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018745307, в отношении ограниченного перечня позиций 36 класса МКТУ.

На основании изложенного в возражении, поступившем 02.03.2020, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 36 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем вместе с возражением приложены следующие материалы:

- копия письма-согласия от 13.03.2020 на регистрацию товарного знака по заявке №2018745307 в отношении части услуг 36 класса МКТУ от правообладателя противопоставленных знаков (1) и (2), оригинал которого находится в материалах возражения по заявке №2018745314;

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (18.10.2018) заявки №2018745307 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем. Абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил.

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.



Заявленное обозначение «PROPERTY MANAGEMENT» является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде из двух окружностей разного диаметра, частично наложенных друг на друга. Фигура большего диаметра расположена слева, имеет фон светло-коричневого цвета. Внутри фигуры расположен словесный элемент «RBI» буквами белого цвета в латинице. Справа расположена округлая фигура черного цвета, внутри нее расположены

буквы белого цвета «PM» в латинице. Под изобразительной частью обозначения расположены словесные элементы «PROPERTY MANAGEMENT», указанные в материалах заявки в качестве неохраняемых. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака по заявке №2018745307 испрашивается в отношении ограниченного перечня услуг 36 класса МКТУ, а именно: «агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; 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]; взыскание арендной платы; организация финансирования строительных проектов; оценка недвижимого имущества; оценка произведений искусства; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые по запросу при заключении договора о поставках; оценки финансовые стоимости ремонта; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; предоставление финансовой информации через вебсайты; размещение фондов; сбор благотворительных средств; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги попечительские; экспертиза налоговая».

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы в отношении услуг 36 класса МКТУ заявленному обозначению были противопоставлены знаки (1) и (2). Сходство обусловлено фонетическим сходством элементов «RBI» входящих в их состав, что заявителем в возражении не оспаривается.

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 21.11.2019. К указанным обстоятельствам относится письменное согласие от

правообладателя вышеуказанных противопоставленных знаков (1) и (2) на предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2018745307 на имя заявителя в отношении вышеуказанного сокращенного перечня услуг 36 класса МКТУ.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия их правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Исходя из требований, предусмотренных законодательством, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

- заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
- противопоставленный товарный знак широко известен среди потенциальных потребителей товара и ассоциируется с конкретным производителем;
- противопоставленный товарный знак является коллективным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленные знаки (1) и (2) не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленные товарные знаки не являются коллективными товарными знаками.

Таким образом, наличие письма-согласия от правообладателя противопоставленных знаков (1) и (2), возможность предоставления которых предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные

противопоставления в отношении ограниченного перечня услуг 41 класса МКТУ.

Таким образом, представленное заявителем письмо-согласие от правообладателя противопоставленных знаков (1) и (2) возможность предоставления которого предусмотрена положениями абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, при отсутствии введения потребителя в заблуждение, позволяет снять указанные противопоставления и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака по заявке №2018745307 в отношении сокращенного перечня услуг 36 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.03.2020, изменить решение Роспатента от 21.11.2019, зарегистрировать товарный знак по заявке №2018745307.