

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 06.12.2022, поданное АО «Сенс», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2021731172 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

.Sense

Комбинированное обозначение «**.Sense**» по заявке №2021731172, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.05.2021, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 22.09.2022 о государственной регистрации товарного знака в отношении услуг 42 класса МКТУ «дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; исследования в области строительства зданий; консультации по вопросам архитектуры; межевание; разработка планов в области строительства; услуги архитектурные; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]». В отношении иных заявленных услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ Роспатентом было принято решение об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было

основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Так, согласно решению Роспатента, заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «СЕНСЕ», зарегистрированным по свидетельству №702318 (1) с приоритетом от 27.07.18 на ООО "СЕНСЕ ГНБ" Россия, в отношении однородных услуг 37 класса МКТУ;

- с товарным знаком, включающим в свой состав словесный элемент «SENSE» (свидетельство №661689 (2), приоритет 20.07.2017), зарегистрированным на ООО "СЕНС", Россия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком, включающим в свой состав словесный элемент «SENSE» (свидетельство №0613608 (3), приоритет 30.05.16), зарегистрированным на ООО "АмурВижн", Россия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком «SENS», зарегистрированным по свидетельству №599023 (4) с приоритетом от 10.12.14 на имя компании Фёрст Чойс оф Оппотьюнити Лтд. Алеман, Виргинские Острова (Британские), в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- с товарным знаком, включающим в свой состав словесный элемент «SENSE» (свидетельство №565676 (5), приоритет 04.08.2014), зарегистрированным на ООО "МАСКА", Россия, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со знаком «E-SENSE» по международной регистрации №1405058 (6) с приоритетом от 08.11.17, правовая охрана которому предоставлена на имя компании Enersense International Oyj Конеражанранта, Финляндия, в отношении однородных услуг 35, 42 классов МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения со знаками (2-3, 5-6) в отношении услуг 35 класса МКТУ;

- владелец противопоставленного товарного знака (1) предоставил письменное согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 37 класса МКТУ. Владелец противопоставленного товарного знака

(4) предоставил письмо-согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы:

1. оригиналы писем-согласий от правообладателей товарных знаков (1, 4);
2. выписка из ЕГРЮЛ ООО «СЕНСЕ ГНБ»;
3. распечатка с сайта sense-hdd.ru;
4. выписка из ЕГРЮЛ АО «Сенс»;
5. распечатка с сайта sense.ru;
6. копия предложения заинтересованного лица в адрес Фёрст Чойс оф Оппотьюнити Лтд. Алеман, Кордеро, Галиндо энд Ли Траст (БВО) Лимитед.

На основании вышеизложенного, а также в соответствии с ходатайством, поступившим на заседании коллегии 20.01.2023, заявитель просит изменить решение Роспатента и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ, упомянутых в письмах согласиях от правообладателей знаков (1, 4), а также в отношении услуг 42 класса МКТУ, упомянутых в решении Роспатента.

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии, коллегия установила следующее.

С учетом даты (21.05.2021) поступления заявки №2021731172 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Исходя из требований абзаца 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с товарным знаком другого лица, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

Положения, предусмотренные абзацем пятым настоящего пункта, не применяются в отношении обозначений, сходных до степени смешения с коллективными знаками.

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 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. 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).

В рамках несоответствия заявленного обозначения

«.Sense» требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса ему были противопоставлены знаки «СЕНСЕ» (1), «SENS» (4), «E-SENSE» (6),



« (2), «



» (3),



« (5), правовая охрана которым предоставлена на имя иных лиц. Товарный знак (1) зарегистрирован для услуг 37 класса МКТУ, товарные знаки (2-3, 5) зарегистрированы для услуг 35 класса МКТУ, товарный знак (4) зарегистрирован для услуг 36 класса МКТУ. Правовая охрана знаку по международной регистрации №1405058 предоставлена в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Вместе с тем, необходимо отметить, что при анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения экспертизы.

Так, заявитель не оспаривает сходство до степени смешения заявленного обозначения со знаками (2-3, 5-6) в отношении услуг 35 класса МКТУ, а также со знаком (6) для услуг 42 класса МКТУ, что исключает необходимость анализа на тождество и сходство с упомянутыми знаками в отношении упомянутых услуг.

Кроме того, правообладатель противопоставленного знака (1) выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении испрашиваемых к регистрации услуг 37 класса МКТУ «консультации по вопросам строительства жилых и нежилых помещений; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами в отношении жилых и нежилых помещений; предоставление информации по вопросам строительства жилых и нежилых помещений; снос строительных сооружений, а именно жилых и нежилых помещений; строительство жилых и нежилых помещений».

Правообладатель противопоставленного знака (4) выразил согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении испрашиваемых к регистрации услуг 36 класса МКТУ «аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; инвестирование; организация финансирования строительных проектов; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги агентств недвижимости; услуги по составлению смет для оценки затрат».

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленными товарными знаками, 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:

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

.Sense

Так, заявленное обозначение «**.Sense**» и противопоставленные товарные знаки «СЕНСЕ» (1), «SENS» (4) не тождественны, при этом противопоставленные знаки не являются коллективными или общеизвестными знаками, а также отсутствуют сведения об их широкой известности российскому потребителю, в связи с чем введение потребителя в заблуждение является маловероятным.

Таким образом, наличие писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков (1, 4), возможность предоставления которых 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 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; инвестирование; организация финансирования строительных проектов; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги агентств недвижимости; услуги по составлению смет для оценки затрат», услуг 37 класса МКТУ «консультации по вопросам

строительства жилых и нежилых помещений; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами в отношении жилых и нежилых помещений; предоставление информации по вопросам строительства жилых и нежилых помещений; снос строительных сооружений, а именно жилых и нежилых помещений; строительство жилых и нежилых помещений», а также услуг 42 класса МКТУ «дизайн интерьерный; дизайн промышленный; дизайн художественный; исследования в области строительства зданий; консультации по вопросам архитектуры; межевание; разработка планов в области строительства; услуги архитектурные; услуги по созданию образа [промышленная эстетика]», упомянутых в решении Роспатента.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.12.2022, изменить решение Роспатента от 22.09.2022 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2021731172.