

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рассмотрела возражение, поступившее 28.08.2020, поданное ООО "Оригами", Республика Башкортостан, г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018755921 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018755921, поданной 17.12.2018, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

**СОЗВЕЗДИЕ**

Роспатентом 29.04.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018755921 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении все услуг 36, 43 классов МКТУ, указанных в перечне, заявленное обозначение [1] не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано тем, что заявленное обозначение [1] сходно до степени смешения со следующими товарными знаками:



- , правообладатель: Открытое акционерное общество "МИЛКОМ", 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское ш., 178, свидетельство № 484622, приоритет 06.09.2011 [2], для однородных услуг 43 класса МКТУ «закусочные, кафе, кафетерии»;



- , правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Созвездие", 454091, г. Челябинск, ул. Российская, д. 297, корп. А, оф. 11, свидетельство № 340840, приоритет 18.07.2006 (срок действия товарного знака продлен до 18.07.2026) [3], для однородных услуг 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания»;

- **СОЗВЕЗДИЕ**, правообладатель: Закрытое акционерное общество "Дон-Строй Инвест", 119590, Москва, ул. Мосфильмовская, д. 70, свидетельство № 271204, приоритет 05.02.2003, срок действия товарного знака продлен до 05.02.2023 [4], для однородных услуг 36 класса МКТУ «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 28.08.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 29.04.2020.

Доводы возражения, поступившего 28.08.2020, сводятся к следующему:

- заявленное обозначение [1] может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении более широкого перечня заявленных услуг: 36 класса МКТУ «сдача недвижимого имущества в аренду, сдача нежилых помещений в аренду; операции с недвижимостью, за исключением операций с воздушными и морскими судами». При этом должны быть учтены права заявителя на товарный знак по свидетельству № 782686 в отношении услуги 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью», номер и дата регистрации товарного знака, являющегося

предметом договора об отчуждении в отношении части товаров и/или услуг:  
№ 271204, 01.07.2004;

- противопоставленный товарный знак [2] зарегистрирован в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ: «закусочные, кафе, кафетерии»;

- противопоставленный товарный знак [3] зарегистрирован в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ: «обеспечение временного проживания».

На основании изложенного в возражении содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении перечня услуг 36 класса МКТУ «сдача недвижимого имущества в аренду, сдача нежилых помещений в аренду; операции с недвижимостью, за исключением операций с воздушными и морскими судами», 43 класса МКТУ «базы отдыха; дома для престарелых; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; ясли детские».

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (17.12.2018) заявки № 2018755921 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 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.

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение **СОЗВЕЗДИЕ** [1] является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении услуг 36 класса МКТУ «сдача недвижимого имущества в аренду, сдача нежилых помещений в аренду; операции с недвижимостью, за исключением операций с воздушными и морскими судами», услуг 43 класса МКТУ «базы отдыха; дома для престарелых; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; ясли детские».


В отношении несоответствия заявленного обозначения [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В заключении по результатам экспертизы заявленному обозначению [1] противопоставлены следующие товарные знаки:



- , правообладатель: Открытое акционерное общество "МИЛКОМ", 426039, Удмуртская Республика, г. Ижевск, Воткинское ш., 178, свидетельство № 484622, приоритет 06.09.2011 [2]. Правовая охрана товарного знака [2] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 43 класса МКТУ «закусочные, кафе, кафетерии» в цветовом сочетании: «темно-синий, синий, голубой, белый»;



- , правообладатель: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Созвездие", 454091, г. Челябинск, ул. Российская, д. 297, корп. А, оф. 11, свидетельство № 340840, приоритет 18.07.2006 (срок действия товарного знака продлен до 18.07.2026) [3]. Правовая охрана товарного знака [3] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания» в цветовом сочетании: «белый, синий». Элемент «управляющая компания» - неохранный;

- **СОЗВЕЗДИЕ**, правообладатель: Закрытое акционерное общество "Дон-Строй Инвест", 119590, Москва, ул. Мосфильмовская, д. 70, свидетельство № 271204, приоритет 05.02.2003, срок действия товарного знака продлен до 05.02.2023 [4]. Правовая охрана товарного знака [4] действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции». Исключительное право на товарный знак [4] передано в отношении услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью» Ибатуллину А.В., г. Уфа (свидетельство № 782686) [5]. Номер и дата регистрации товарного знака, являющегося предметом договора об отчуждении в отношении части  товаров  и/или  услуг: № 271204, 01.07.2004, в рамках которого противопоставлялись услуги 36 класса МКТУ заявленному перечню. В связи с чем, довод заявителя о том, что он является правообладателем товарного знака по свидетельству № 782686, признан коллегией

неубедительным, поскольку согласно данным Государственного реестра товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации его владельцем является иное лицо - Ибатуллин А.В., г. Уфа.

Анализ заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-5] на тождество и сходство показал следующее.

Сравниваемые обозначения [1] и [2-5] включают фонетически и семантически тождественные словесные элементы «СОЗВЕЗДИЕ» (созвездие - в современной астрономии участки, на которые разделена небесная сфера для удобства ориентирования на звёздном небе. См. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/>).

Визуально сравниваемые обозначения [1] и [2-5] близки ввиду использования при их написании букв русского алфавита.

Ввиду фонетического и семантического тождества, а также графического сходства сравниваемых словесных элементов «СОЗВЕЗДИЕ» [1] / [2-5] заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-5] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Сходство сравниваемых обозначений [1] и [2-5] заявителем не оспаривается.

Сравниваемые обозначения обладают высокой степенью сходства в связи с фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «СОЗВЕЗДИЕ» [1] / [2-5], в связи с чем, перечень анализируемых услуг, рассматриваемых как однородные, оценивается наиболее широко.

В отношении однородности сравниваемых услуг коллегия отмечает следующее.

Заявитель считает, регистрация заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака возможна в отношении услуг 36 класса МКТУ «сдача недвижимого имущества в аренду, сдача нежилых помещений в аренду; операции с недвижимостью, за исключением операций с воздушными и морскими судами», услуг 43 класса МКТУ «базы отдыха; дома для престарелых; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат палаток; прокат передвижных строений; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; ясли детские».

Заявленные услуги 36 класса МКТУ обозначения [1] относятся к единому родовому понятию «операции с недвижимостью», указанному отдельной позицией в перечне товарного знака [5], что свидетельствует об их однородности. Вместе с тем, услуги финансового характера, а также услуги страхования товарного знака [4] и услуги 36 класса МКТУ обозначения [1] имеют совместную встречаемость на рынке (услуги по недвижимости тесно связаны со страхованием и кредитно-денежными операциями), что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ «базы отдыха; дома для престарелых; пансионаты для животных; ясли детские» обозначения [1] относятся к одному родовому понятию «обеспечение временного проживания», указанному отдельной позицией в перечне услуг 43 класса МКТУ товарного знака [3], кроме того, они имеют общее назначение (с целью обеспечения временного проживания), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ «прокат палаток; прокат передвижных строений» являются сопутствующими услуге 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания» товарного знака [3], что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ «прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды» являются сопутствующими услугам 43 класса МКТУ «закусочные, кафе, кафетерии» товарного знака [2], что свидетельствует об их однородности.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых услуг 36, 43 классов МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение [1] и противопоставленные товарные знаки [2-5] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 36, 43 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения [1] в отношении услуг 36, 43 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.08.2020, оставить в силе решение Роспатента от 29.04.2020.**