

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 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.11.2023, на решение Роспатента о предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1689759 (далее – решение Роспатента), поданное ФЕДЕРАСЬОН ИНТЕРНАСЬОНАЛЬ ДЕ ПРОФЕССИОН ИММОБИЛЬЕР ФИАБСИ, Франция (далее – заявитель), при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «FIAVSI» с конвенционным приоритетом от 08.04.2022 произведена Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС) за №1689759 на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации.

Решением Роспатента от 04.10.2023 знаку по международной регистрации №1689759 была предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации для услуг 35 класса МКТУ.

В отношении услуг 36, 41 классов МКТУ знаку по международной регистрации №1689759 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в связи с его сходством до степени смешения с товарным

FIABCI

знаком « WORLD REAL ESTATE CONGRESS » по свидетельству №757089 с приоритетом от 24.05.2019, зарегистрированным на имя ООО «СТРОЙЭЛИТ», Москва, для однородных услуг 36, 41 классов МКТУ

В возражении, поступившем 10.11.2023, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 04.10.2023, отметив, что Роспатентом принято решение о досрочном прекращении товарного знака по свидетельству №757089 в связи с прекращением деятельности его правообладателя в качестве юридического лица. Следовательно, противопоставленный экспертизой товарный знак более не создает препятствий для предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1689759.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 04.10.2023 и предоставить правовую охрану знаку по международной регистрации №1689759 на территории Российской Федерации в отношении всех испрашиваемых услуг.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета (08.04.2022) рассматриваемого знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 том числе в соответствии с международным договором

Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).

Знак по международной регистрации №1689759 представляет собой словесное обозначение «FIABCI», выполненное стандартным шрифтом буквами латинского алфавита черного цвета.

Правовая охрана знака по международной регистрации №1689759 испрашивается на территории Российской Федерации для услуг, 35, 36, 41 классов МКТУ.

В отношении услуг 35 класса МКТУ Роспатентом принято решение о предоставлении правовой охраны указанному знаку на территории Российской Федерации.

В отношении испрашиваемых услуг 36, 41 классов МКТУ знаку по международной регистрации №1689759 отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации ввиду несоответствия пункту 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку был выявлен сходный до степени смешения словесный

FIABCI

товарный знак «**WORLD REAL ESTATE CONGRESS**» по свидетельству №757089, выполненный стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Заявитель не оспаривает установленное Роспатентом сходство сравниваемых знаков, а также однородность услуг 36, 41 классов МКТУ, представленных в их перечнях.

Вместе с тем в возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 04.10.2023.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №757089 досрочно полностью прекращена на основании Роспатента от 13.10.2023 о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в случае прекращения юридического лица – правообладателя.

Таким образом, противопоставление товарного знака по свидетельству №757089 заявителем преодолено, следовательно, знаку по международной регистрации №1689759 правовая охрана на территории Российской Федерации может быть предоставлена в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 41 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.11.2023, отменить решение Роспатента от 04.10.2023 и предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1689759 в отношении услуг 35 класса МКТУ «business administration assistance, advice in business organization and administration, professional business consultancy, business research, business inquiries, commercial business appraisals, dissemination

of advertising matter, compilation of data into a central file, computer file management, organization of exhibitions for commercial or advertising purposes, information search in computer files (for third parties), online advertising on a computer communication network, rental of advertising time by all means of communication», услуг 36 класца МКТУ «real-estate affairs, real estate consultancy and information, real property brokerage, real property appraisal, real property management, wealth management; real estate transactions; real estate and/or real property management services online on telecommunication networks and computer communication networks; insurance particularly in the field of real estate», услуг 41 класца МКТУ «training; organization of exhibitions for cultural or educational purposes, organizing and conducting conferences, congresses and symposiums; preparation and conducting of conferences and congresses; organizing and facilitating conferences and congresses».