

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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, рассмотрела поступившее 20.12.2021 возражение Закрытого акционерного общества «Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана «МИР», Московская область (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 803836, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 803836 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 26.03.2021 по заявке № 2019701207 с приоритетом от 15.01.2019 в отношении услуг 36 и 43 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Промбизнесгрупп», Республика Башкортостан (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака по свидетельству

Огни

№ 803836 было зарегистрировано словесное обозначение « _____ ».

В поступившем 20.12.2021 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса. Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с

товарными знаками «ОГНИ» по свидетельству № 327204, « **ОГНИ** *OGNI* » по свидетельству № 695873 и « **ОГНИ** *LUCI* » по свидетельству № 765989, охраняемыми на имя лица, подавшего возражение, и имеющими более ранние приоритеты, в отношении приведенных в оспариваемой регистрации товарного знака услуг 36 класса МКТУ «сдача недвижимого имущества в аренду, сдача нежилых помещений в аренду; операции с недвижимостью» и услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат палаток; прокат передвижных строений; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские», однородных соответствующим услугам 35 класса МКТУ «наем помещений для сдачи их в аренду» и части услуг 42 и 43 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным частично, а именно только лишь в отношении вышеуказанных услуг 36 и 43 классов МКТУ, приведенных в данной регистрации товарного знака.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 18.02.2022, был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся исключительно к тому, что несмотря на наличие сходства у сравниваемых знаков и однородности у индивидуализируемых ими соответствующих услуг 42 и 43 классов МКТУ, в то же время, отсутствует на рынке вероятность смешения услуг, приведенных в данных регистрациях товарных знаков, так как противопоставленные товарные

знаки не используются ни лицом, подавшим возражение, ни иными лицами по его воле, а услуги 36 класса МКТУ «сдача недвижимого имущества в аренду, сдача нежилых помещений в аренду», для которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, в свою очередь, к тому же, не являются однородными услугами 35 класса МКТУ «наем помещений для сдачи их в аренду» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 327204, поскольку они имеют разный круг потребителей, когда потребителями первых являются лица, имеющие потребность в аренде помещений, а потребителями последних – лица, владеющие помещениями и желающие сдать их в аренду.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (15.01.2019) правовая база для оценки его охраноспособности 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 абзацем 1 и 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.

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 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, а именно: 1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение; 2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; 3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей. 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 соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству № 803836 представляет

Огни

собой словесное обозначение « _____ », выполненное шрифтом, стилизованным под рукописный, буквами русского алфавита.

Данному товарному знаку была предоставлена правовая охрана с приоритетом от 15.01.2019, в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ «сдача недвижимого имущества в аренду, сдача нежилых помещений в аренду; операции с недвижимостью» и услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат палаток; прокат передвижных строений; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские».

Противопоставленные товарные знаки «ОГНИ» по свидетельству № 327204

с более ранним приоритетом от 27.02.2001, « **ОГНИ** **OGNI** » по свидетельству

ОГНИ
LUCI

№ 695873 с более ранним приоритетом от 17.08.2017 и «**ОГНИ**» по свидетельству № 765989 с более ранним приоритетом от 08.10.2018 представляют собой соответствующие словесные обозначения, выполненные стандартными шрифтами буквами русского алфавита в одно слово (№ 327204) либо в два графически обособленных друг от друга слова, помещенных на двух разных строках (№№ 695873 и 765989).

При этом в последнем случае доминируют именно слова «**ОГНИ**», занимающие в этих товарных знаках верхнюю строку, с которой, прежде всего, начинается их восприятие в целом, то есть начальное, акцентирующее на себе внимание, положение. К тому же, в товарном знаке по свидетельству № 695873 второе слово «**OGNI**» является всего лишь транслитерацией в латинице вышеуказанного доминирующего первого слова «**ОГНИ**».

Из изложенных выше обстоятельств следует то, что основную индивидуализирующую нагрузку в противопоставленных товарных знаках несут исключительно доминирующие слова «**ОГНИ**», которые и подлежат, прежде всего, сравнению с оспариваемым товарным знаком.

Противопоставленные товарные знаки охраняются на имя лица, подавшего возражение, в частности, в отношении услуг 35 класса МКТУ «наем помещений для сдачи их в аренду» и услуг 42 класса МКТУ «гостиницы; агентства по предоставлению мест в гостиницах; бронирование мест в гостиницах; пансионаты [меблированные комнаты с питанием]; агентства по предоставлению мест в пансионатах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного проживания; пансионаты для животных; обеспечение временного проживания в жилых помещениях; дома для престарелых; организация лагерей отдыха [предоставление лагерного оборудования]; предоставление жилых помещений для баз отдыха; базы туристические» (№ 327204), услуг 43 класса МКТУ «обеспечение временного проживания; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; базы отдыха; пансионаты; ясли детские» (№ 695873) и услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению

мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские» (№ 765989).

По результатам сопоставительного анализа оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков, с учетом вышеизложенных обстоятельств, коллегия пришла к выводу о том, что они ассоциируются друг с другом в целом, то есть являются сходными, в силу фонетического и семантического тождества соответствующих доминирующих, несущих в них основную индивидуализирующую нагрузку, слов «ОГНИ», обусловленного полным совпадением всех их звуков и смысловых значений.

Сходство сравниваемых знаков усиливается за счет использования для данных слов одного и того же (русского) алфавита и, следовательно, наличия у них одинаковых составов соответствующих букв русского алфавита.

В свою очередь, некоторые действительно имеющиеся у сравниваемых знаков отличия по графическому критерию сходства обозначений (по шрифтовым их исполнениям, по количествам слов, слогов, звуков и букв и составам звуков и букв ввиду наличия иных слов и использования для них иного алфавита) играют лишь второстепенную роль при восприятии этих товарных знаков в целом.

При сравнительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков коллегия исходила из того, что решающее значение при их восприятии в целом имеют именно фонетический и семантический факторы, на основе которых и было установлено их сходство за счет фонетического и семантического тождества доминирующих, несущих в них основную индивидуализирующую нагрузку, соответствующих слов. Следует отметить, что для констатации сходства обозначений наличие сходства по всем критериям (визуальный, звуковой, смысловой) не обязательно, так как соответствующие признаки учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 42 Правил).

Вышеуказанные обстоятельства позволяют сделать вывод, что сравниваемые товарные знаки, несмотря на их отдельные отличия, ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, являются сходными. Данное обстоятельство правообладателем в его отзыве никак не оспаривается.

При этом отмеченное выше наличие фонетического и семантического тождества у доминирующих, несущих в сравниваемых товарных знаках основную индивидуализирующую нагрузку, соответствующих слов обуславливает вывод о крайне высокой степени сходства данных товарных знаков в целом.

В этой связи необходимо отметить, что вероятность смешения на рынке услуг, индивидуализируемых сравниваемыми товарными знаками, значительно увеличивается в силу вышеотмеченной крайне высокой степени их сходства, ввиду чего диапазон услуг, подлежащих признанию в качестве однородных, обязательно расширяется.

Отсюда следует, что для признания сравниваемых услуг однородными при наличии такой крайне высокой степени опасности их смешения уже достаточно совпадения у них всего лишь одного или нескольких отдельных доминирующих основных признаков, определяющих соответствующие критерии однородности услуг, за счет наличия которых эти услуги могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Совпадения признаков по всем возможным критериям для вывода об однородности услуг не требуется.

Так, с учетом данных обстоятельств все услуги 43 класса МКТУ, для которых в возражении испрашивается признание предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным, с одной стороны, и упомянутые выше услуги 42 класса МКТУ, для которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 327204, и услуги 43 класса МКТУ, для которых охраняются противопоставленные товарные знаки по свидетельствам №№ 695873 и 765989, с другой стороны, представляют собой всего лишь различные виды услуг, относящиеся к одной и той же сфере экономики по обеспечению временного проживания и, соответственно, к одной

и той же общеродовой группе услуг с соответствующим одинаковым их назначением, причем бóльшая их часть просто совпадает между собой («агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионы; пансионы для животных; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские»), а остальные услуги 43 класса МКТУ «бронирование мест в пансионах; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; прокат палаток; прокат передвижных строений» оспариваемой регистрации товарного знака непосредственно относятся, в частности, к услугам по бронированию мест для временного проживания (жилья) либо к услугам по организации лагерей отдыха (предоставления лагерного оборудования) и услугам баз отдыха (туристических) и кемпингов, для которых охраняются противопоставленные товарные знаки, а также к услугам по обеспечению временного проживания вообще (№ 695873), которые, следовательно, соотносятся друг с другом как вид-род.

Таким образом, все вышеуказанные услуги являются, собственно, однородными по данным основным критериям однородности. Данное обстоятельство правообладателем в его отзыве никак не оспаривается.

В свою очередь, услуги 36 класса МКТУ «сдача недвижимого имущества в аренду, сдача нежилых помещений в аренду; операции с недвижимостью» оспариваемой регистрации товарного знака, с одной стороны, и услуги 35 класса МКТУ «наем помещений для сдачи их в аренду», для которых охраняется противопоставленный товарный знак по свидетельству № 327204, с другой стороны, действительно отличаются друг от друга по их конкретным видам услуг и, исходя из их конкретных узконаправленных назначений, по определенному кругу их потребителей, что было отмечено правообладателем в его отзыве, а именно потребителями первых являются лица, имеющие потребность в аренде помещений, а потребителями последних – лица, владеющие помещениями и желающие сдать их в аренду.

Однако принятые во внимание правообладателем данные отдельные критерии однородности услуг все же имеют в рассматриваемом случае весьма второстепенный характер.

С учетом ранее отмеченных коллегией крайне высокой степени сходства сравниваемых знаков и обязательной необходимости в связи с этим обстоятельством расширения диапазона услуг, признаваемых однородными, данные услуги, для индивидуализации которых предназначены эти товарные знаки, несомненно подлежат признанию в качестве однородных друг с другом по основным (главным) критериям их однородности – они относятся к одному и тому же определенному рынку услуг в сфере операций с недвижимостью и, следовательно, к одной и той же общеродовой группе услуг (операции с недвижимостью), причем имеют также одинаковое общее назначение (предоставление права пользования недвижимым имуществом) и одинаковые условия их оказания (реализуются, как правило, одними и теми же риэлторами и агентствами недвижимости, деятельность которых заключается всегда в посредничестве между собственниками недвижимого имущества и лицами, нуждающимися в его использовании, вне зависимости от того, кто из них обратился к ним первым), а услуги «операции с недвижимостью», в частности, выступают еще и в качестве родового понятия по отношению к услугам «наем помещений для сдачи их в аренду», то есть соотносятся с последними, собственно, как род-вид.

Что касается довода возражения о том, что отсутствует на рынке вероятность смешения услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые товарные знаки, поскольку противопоставленные товарные знаки не используются ни лицом, подавшим возражение, ни иными лицами по его воле, то следует отметить, что такое обстоятельство, в принципе, никак не может опровергнуть вывод коллегии об однородности соответствующих сопоставляемых между собой конкретных услуг, приведенных в перечнях услуг оспариваемой и противопоставленных регистраций товарных знаков. Их однородность устанавливается исходя из определенных критериев, в частности,

отмеченных выше, независимо от фактов реального использования сравниваемых товарных знаков их владельцами в отношении тех или иных услуг.

В силу изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней услуг оспариваемой и противопоставленных регистраций товарных знаков, усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности всех вышеуказанных (однородных) услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) товарные знаки, одному лицу, оказывающему услуги.

Указанное обстоятельство обуславливает вывод о сходстве оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков до степени смешения в отношении приведенных в оспариваемой регистрации товарного знака услуг 36 класса МКТУ «сдача недвижимого имущества в аренду, сдача нежилых помещений в аренду; операции с недвижимостью» и услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат палаток; прокат передвижных строений; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские», однородных соответствующим услугам 35 класса МКТУ «наем помещений для сдачи их в аренду» и соответствующей части услуг 42 и 43 классов МКТУ противопоставленных регистраций товарных знаков.

Таким образом, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении вышеуказанной части услуг 36 и 43 классов МКТУ.

Установленный факт сходства до степени смешения в отношении вышеуказанных однородных услуг оспариваемого товарного знака и

принадлежащих именно лицу, подавшему возражение, соответствующих противопоставленных товарных знаков с более ранними приоритетами обуславливает вывод о наличии у лица, подавшего возражение, заинтересованности, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса, в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 803836 по указанному в возражении правовому основанию, предусмотренному, собственно, пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.12.2021, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 803836 недействительным в отношении услуг 36 класса МКТУ «сдача недвижимого имущества в аренду, сдача нежилых помещений в аренду; операции с недвижимостью» и услуг 43 класса МКТУ «агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат палаток; прокат передвижных строений; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские».