


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 22.10.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик сервис недвижимость строительство», Московская область, г. Реутов (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023754697, при этом установила следующее.

Заявка №2023754697 на регистрацию комбинированного обозначения «  » была подана на имя заявителя 22.06.2023 в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 14.05.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2023754697 в отношении всех заявленных услуг как несоответствующему требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому заявленное обозначение сходно до степени смешения с:



- товарным знаком «  » по свидетельству № 760843 с датой приоритета от 13.09.2019, зарегистрированным на имя Платонова Виктора Дмитриевича, Санкт-Петербург, в отношении услуг 36 класса МКТУ однородных заявленным услугам 36 класса МКТУ;

EVO

EBO

- товарным знаком « **EBO** » по свидетельству № 491104 с датой приоритета от 23.06.2011, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью Торговый Дом Нефтьмагистраль, Москва, в отношении услуг 36, 37 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 36, 37 класса МКТУ.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.10.2024 возражении на решение Роспатента содержатся следующие доводы заявителя:

- заявитель получил письмо-согласие от правообладателя товарного знака по свидетельству №760843 на регистрацию обозначения по заявке №2023754697 в отношении услуг 36 класса МКТУ;

- правовая охрана товарного знака по свидетельству №491104 досрочно прекращена в отношении однородных услуг 36 и 37 классов МКТУ.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг.

К возражению приложены: копия письма-согласия [1] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №760843; копия решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-63/2024 [2].

Заявителем 02.12.2024 был представлен оригинал письма-согласия [3] от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №760843.

Заявитель 30.01.2025 представил скорректированный перечень испрашиваемых к регистрации услуг:

36 класса МКТУ «услуги в сфере недвижимости; управление

недвижимостью; операции с недвижимостью; управление жилым фондом включая услуги жилищно-эксплуатационных компаний»

37 класса МКТУ «консультации по вопросам строительства; строительство; услуги строительные; техническое обслуживание, ремонт и реконструкция объектов недвижимости; ремонт, техническое обслуживание и установка оборудования; осуществление функций застройщика и/или заказчика-застройщика при строительстве зданий, строений, сооружений».

Заявитель также указывает, что противопоставленные услуги 36 и 37 классов МКТУ не являются однородными.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегией было установлено следующее.

С учетом даты подачи (22.06.2023) заявки № 2023754697 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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.

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.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.


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.

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.





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 пункте 42 Правил, 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).

Заявленное	комбинированное	обозначение
«  » по заявке №2023754697 представляет слова «evo район открытий», выполненные буквами латинского и русского алфавитов. Правовая охрана испрашивалась в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ.		

В рамках несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса заявленному обозначению были противопоставлены товарные

	
знаки «  » по свидетельству № 760843 и «  » по свидетельству №491104.	


Заявитель 30.01.2025 представил скорректированный перечень испрашиваемых к регистрации услуг:

36 класса МКТУ *«услуги в сфере недвижимости; управление недвижимостью; операции с недвижимостью; управление жилым фондом включая услуги жилищно-эксплуатационных компаний»*



37 класса МКТУ *«консультации по вопросам строительства; строительство; услуги строительные; техническое обслуживание, ремонт и реконструкция объектов недвижимости; ремонт, техническое обслуживание и*

установка оборудования; осуществление функций застройщика и/или заказчика-застройщика при строительстве зданий, строений, сооружений».

При анализе материалов дела коллегией были выявлены обстоятельства, которые не могли быть учтены при принятии решения Роспатента от 14.05.2024.

К указанным обстоятельствам относится письменное согласие [3] правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №760843 на регистрацию товарного знака «  район открытий » по заявке №2023754697 на имя заявителя в отношении услуг 36 класса МКТУ.

В связи с изложенным, товарный знак по свидетельству №760843 может быть снят в качестве противопоставления.

В своем возражении заявитель указывает, что правовая охрана товарного знака « 
 » по свидетельству №491104 была досрочно прекращена в отношении однородных услуг 36 и 37 классов МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 13.09.2024 года по делу № СИП-63/2024.

Коллегия отмечает, что правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №491104 действует, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ *«агентства кредитные; агентства таможенные; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; ликвидация торгово-промышленной деятельности; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции банковские через интернет; операции факторные; организация денежных сборов и подписей; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство;*

посредничество биржевое; предоставление ссуд; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; учреждение взаимфондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая», услуг 37 класса МКТУ «бурение скважин; восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горно-рудных полезных ископаемых; заправка картриджей [тонеров]; заточка ножей; лужение повторное; мытье автомобилей; мытье окон; мытье транспортных средств; набивка мебели; обновление одежды; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое транспортных средств; окраска и обновление вывесок; полирование транспортных средств; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; работы подводные ремонтные; разработка карьеров; ремонт запирающих устройств; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт мебельной обивки; ремонт насосов; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт транспортных средств; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств; стирка; стирка белья в прачечных; судостроение; уничтожение паразитов [за исключением сельскохозяйственных вредителей]; услуги по созданию искусственного снежного покрова; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт

охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка пемзой или песком; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями».

Анализ однородности испрашиваемых к регистрации услуг 36 класса МКТУ *«услуги в сфере недвижимости; управление недвижимостью; операции с недвижимостью; управление жилым фондом включая услуги жилищно-эксплуатационных компаний»* показал, что данные услуги относятся к операциям с недвижимостью, являются однородными такой услуге как *«оценка недвижимого имущества»*, в отношении которой действует правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №491104. Сравниваемые услуги соотносятся как род-вид услуг (операции с недвижимостью), могут оказываться одним и тем же лицом в отношении одного и того же круга лиц.

Испрашиваемые к регистрации услуги 37 класса МКТУ *«ремонт, техническое обслуживание и установка оборудования»* (где: под «оборудованием» подразумевается - совокупность машин, механизмов, приборов, устройств, используемых для работы или производства) является однородной таким противопоставленным услугам 37 класса МКТУ как *«восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных; заправка картриджей [тонеров]; обработка антикоррозионная; обработка антикоррозионная транспортных средств; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; обслуживание техническое*

транспортных средств; окраска и обновление вывесок; полирование транспортных средств; работы подводные ремонтные; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт насосов; ремонт транспортных средств; ремонт фотоаппаратов смазка транспортных средств; станции обслуживания транспортных средств; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха; установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок; чистка и ремонт паровых котлов» товарного знака по свидетельству №491104, которые также представляют собой услуги по ремонту и обслуживанию разного рода оборудования.

Испрашиваемые услуги 37 класса МКТУ *«консультации по вопросам строительства; строительство; услуги строительные; техническое обслуживание, ремонт и реконструкция объектов недвижимости; осуществление функций застройщика и/или заказчика-застройщика при строительстве зданий, строений, сооружений»* представляют собой услуги строительства, и услуги застройщиков являются однородными услугам 37 класса МКТУ *«установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации»*, которые также могут входить в спектр услуг застройщика при оказании услуг ремонта, реконструкции, строительства объектов недвижимости.

Вышеуказанные сравниваемые услуги 37 класса МКТУ соотносятся как род-

вид услуг, могут оказываться одним лицом, в отношении одного и того же круга лиц.

При анализе на тождество и сходство сравниваемых обозначений, коллегией было принято во внимание то, что заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из словесных элементов «EVO РАЙОН ОТКРЫТИЙ». Основным индивидуализирующим элементом заявленного обозначения следует признать слово «EVO», поскольку именно с него начинается прочтение знака и он больше запоминается потребителям. В противопоставленном товарном знаке по свидетельству №491104 элемент «EVO», а также его транслитерация «ЕВО», выполняют основную индивидуализирующую функцию.

Сравнительный анализ заявленного обозначения по заявке №2023754697 и противопоставленного ему знака по свидетельству №491104 показал, что они включают фонетически и семантически (где «evo» в переводе с итальянского на русский язык имеет значение «век», «эпоха». См. <https://translate.academic.ru/evo/xx/ru/>, Большой итальяно-русский и русско-итальянский словарь) тождественные элементы «EVO» [Е/И-ВО].

Графически сравниваемые знаки имеют визуальные отличия ввиду использования разного шрифта и расположения слов. Вместе с тем, как указано выше, запоминание знаков потребителем происходит по словесным элементам, которые способны в большей степени закрепиться в сознании потребителя.

Вместе с тем, коллегия отмечает, что наличие всех трех признаков сходства (фонетического, семантического и визуального) необязательно для вывода о том, что знаки являются сходными.

Учитывая вышесказанное, коллегия приходит к выводу о том, что заявленное обозначение и противопоставленный знак являются фонетически и семантически тождественными, способны ассоциироваться друг с другом в целом.

Сходство сравниваемых обозначений заявитель не оспаривает.

При этом необходимо принять во внимание правоприменительную судебную практику относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров и услуг, сформулированную в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда

РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее - Постановление Пленума Верховного Суда РФ), согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров/услуг. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров/услуг для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения.

В данном случае коллегией установлена высокая степень сходства заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком по свидетельству №491104, высокая степень однородности услуг 36 класса МКТУ и средняя степень однородности услуг 37 класса МКТУ, для маркировки которых они предназначены.

Таким образом, вывод Роспатента о не соответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным. У коллегии отсутствуют основания для отмены решения Роспатента от 14.05.2024.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.10.2024, оставить в силе решение Роспатента от 14.05.2024.