

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.10.2019, поданное ООО «Компромисс», Вологодская обл., г. Череповец, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 721824, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак « _____ » по
заявке №2018755337, поданной 14.12.2018, зарегистрирован 05.08.2019 в
Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской

Федерации (далее – Госреестр) за №721824 на имя ООО «КОМПРОМИСС», Московская обл., г. Подольск, (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

В поступившем 25.10.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №721824 произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №721824 является сходным до степени смешения с отличительной частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- основным видом деятельности ООО «Компромисс» является деятельность в области операций с недвижимым имуществом, а также сопутствующие услуги связанные с недвижимостью, что подтверждается представленными к возражению документами;

- по мнению лица, подавшего возражение, вышеперечисленная деятельность является однородной услугам 35 класс МКТУ, а именно: «продвижение продаж для третьих лиц; посредничество коммерческое [обслуживание]; экспертиза деловая», всем услугам 36 класса МКТУ, услугам 45 класса МКТУ, а именно: «услуги по подготовке юридических документов», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку;

- лицом, подавшим возражение, 15.01.2019г. была подана заявка



№2019700828 « _____ ».

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №721824 недействительным частично.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Копия Постановления Мэрии г. Череповца №182 от 02.02.1994г.
2. Копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002г., серия 35 №000708884;
3. Копия св-ва ОГРН;
4. Копия Лицензии на осуществление риэлтерской деятельности №158 от 01.02.1999 г.;
5. Копия протокола Общего собрания участников ООО «Компромисс» от 12.09.2007 г. № 3 (о полномочиях директора);
6. Копия Устава ООО «Компромисс» в редакции на дату 29 августа 2007 г. (действующая) редакция;
7. Копия выписки из ЕГРЮЛ от 05.09.2019 г. ООО «Компромисс»;
8. Копия отчета о финансовых результатах за 2016 г.;
9. Копия отчета о финансовых результатах за 2017 г.;
10. Копия отчета о финансовых результатах за 2018 г.;
11. Копия договоров аренды офиса за 2016-2019 гг.;
12. Копия договора по охране офиса за 2018-2019 гг. и акты;

13. Копия лицензионного договора, сублицензионного договора на изготовление ЭЦП ООО «Компромисс» от 13.11.2018 №1041810048289 и Акт от 13.11.2018 г.;
14. Копия Уведомления ТПП г. Череповец о принятии ООО «Компромисс» в члены ТПП;
15. Копия полиса страхования профессиональной ответственности (со сроком действия по 13 февраля 2009г.);
16. Распечатка сведений о регистрациях № 394206, № 721824, о заявке на товарный знак №2019700828;
17. Сведения о регистрации доменного имени: <https://kompromiss.biz>; snpromiss.ru;
18. Сведения о регистрациях страницы в соцсетей Facebook, Вконтакте, Одноклассники;
19. Копия договора о создании и поддержке сайта с ELSYSTEM от 01.06.2013 и акты;
20. Копии договоров об оказании услуг по продаже объектов недвижимости за 2018-2019 гг., акты, приходные кассовые ордера за данный период;
21. Копии договоров о размещении рекламы на сайте www.gorodche.ru, от 25.09.2015 и акты от 2016-2017 гг.;
22. Копии договоров о размещении рекламы на сайтах Yandex и Google 2016-2019 гг.;
23. Копии документов рекламной полиграфии (листовки, календари, блокноты, визитки и.т. д. 2016-2019гг.);

24. Копия договора на размещение рекламы на сайте SPR.ru от 02.02.2017, 02.02.2018 и акты выполненных работ от 02.03.2017, 02.03.2018 г.;
25. копии договоров о предоставлении услуг связи и сети Интернет (ЛайфТелеком от 2017 до 2019 гг.);
26. Копия благодарственного письма ПАО ВТБ (январь 2017г.);
27. Копия сертификата партнера Банка ВТБ (ПАО);
28. Копия свидетельства о членстве в Российской Гильдии Риэлторов (до 01.03.2010);
29. Копия свидетельства о членстве в Череповецкой ассоциации риэлторов (01.04.2009);
30. Копия сертификата о членстве в «Северо-Западной палате недвижимости»;
31. Копия благодарственного письма оргкомитета Фестиваля «Вдохновение»;
32. Копия благодарственного письма фестиваля-конкурса творчества детей с ограниченными возможностями «Стремление к солнцу»;
33. Копия благодарственного письма Череповецкого отделения Сбербанка.

В адрес правообладателя товарного знака (Московская область, г. Подольск, ул. Генерала Варенникова (Кузнечики мкр.), 2, помещение 10, оф. 14) по свидетельству №721824 в установленном порядке были направлены уведомления от 20.02.2020, а также повторные уведомления о переносе заседания коллегии от 13.04.2020 и 21.05.2020. Данная корреспонденция, была возвращена в Роспатент. Таким образом, Роспатент исчерпал все возможности уведомления правообладателя о заседании коллегий по рассмотрению поступившего возражения.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения,

коллегия установила следующее.

С учетом даты (14.12.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на фирменное наименование ООО «Компромисс», сходное, по мнению лица, его подавшего, с оспариваемым товарным знаком. Указанное лицо осуществляет деятельность в сфере риэлтерских услуг. Изложенное позволяет признать упомянутое лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №721824.



Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения двух половинок дома и словесного элемента «КОМПРОМИСС», выполненного заглавными буквами русского алфавита. Две буквы «М» выполнены стилизованным шрифтом. Правовая охрана знаку предоставлена в черном, белом, сером, красном цветовом сочетании, в отношении услуг 35 класса МКТУ *«продажа аукционная; продвижение продаж для третьих лиц; посредничество коммерческое [обслуживание]; экспертиза деловая»*, 36 класса МКТУ *«управление недвижимостью; агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда недвижимого*

имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; бюро квартирные [недвижимость]; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; управление жилым фондом; аренда квартир; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда коворкинг-офисов», 45 класса МКТУ «исследования юридические; услуги по подготовке юридических документов; услуги юридического наблюдения».

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его элементами);

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;

- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении товаров/услуг, однородных указанным в свидетельстве.

Сравнительный анализ части фирменного наименования «Компромисс»



и оспариваемого товарного знака « _____ » показал следующее.

Словесный элемент оспариваемого товарного знака, несмотря на его графическую проработку, не имеет затруднений при прочтении и воспринимается как «КОМПРОМИСС». Таким образом, оспариваемый товарный знак и отличительная часть фирменного наименования содержат идентичный словесный элемент «Компромисс», что свидетельствует об их

сходстве.

Согласно представленной копии Постановления Мэрии г. Череповца №182 [1], право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение возникло 02.02.1994, на тот момент производственно-коммерческую фирму «Компромисс», позднее 04.01.1999 переименованную в ООО «Компромисс», то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

При анализе фактической деятельности лица, подавшего возражение, во внимание были приняты материалы [20], в соответствии с которыми, ООО «Компромисс» оказывало услуги по поиску недвижимости (договор от 20.11.2018 и от 28.09.2018), оформлению прав собственности (договор от 20.12.2017), сопровождению сделок купли-продажи квартир (договор от 01.10.2018), покупке объекта недвижимости (договоры от 19.10.2018, 29.11.2018). Согласно пункту 2.1 (договоров от 23.10.2018, 08.11.2018) по продаже предложенного клиентом объекта, ООО «Компромисс» обязалось определить рыночную стоимость объектов с учетом всех факторов ценообразования.

Коллегия отмечает, что часть договоров [20] датированы 2019 годом, относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не могут быть приняты в качестве подтверждения доводов лица, подавшего возражение.

Таким образом, представленные материалы свидетельствуют о деятельности лица, подавшего возражение, связанной с операциями с недвижимым имуществом, оценкой недвижимого имущества, посредничеством при операциях с недвижимостью.

Указанный вид деятельности корреспондирует со следующим испрашиваемыми услугами 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака *«агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; бюро квартирные*

[недвижимость]; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [недвижимое имущество]; посредничество при операциях с недвижимостью; оценки финансовые [недвижимое имущество]; аренда квартир; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда коворкинг-офисов», 45 класса МКТУ «услуги по подготовке юридических документов». Так, сравниваемые услуги могут быть оказаны агентством/службой недвижимости, цель которых сделки, оформление документов, предоставление информации клиентам по купле-продаже, аренде, найму помещений.

Вместе с тем, коллегия приходит к выводу о неоднородности услуг 36 класса МКТУ «*оценки финансовые [страхование, банковские операции]*», в отношении которых испрашивается прекращение правовой охраны оспариваемой регистрации, тому виду деятельности, которую осуществляет лицо, подавшее возражение. Коллегия усматривает, что данные услуги относятся к услугам страховой и банковской деятельности. Таким образом, сравниваемые услуги относятся к разным видам деятельности, имеют разное назначение и разный круг потребителей.

Испрашиваемые услуги 36 класса МКТУ «*управление недвижимостью, управление жилым фондом*» подразумевают, деятельность управляющих компаний по обеспечению функционала помещений жилого и нежилого фонда. Однако, сведений о такой деятельности лицом, подавшим возражение, не представлено, в связи с чем просьба лица, подавшего возражение, признать недействительной правовую охрану в отношении вышеперечисленных услуг 36 класса МКТУ не может быть удовлетворена.

В распоряжение коллегии не были представлены материалы, свидетельствующие о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет услуги связанные с продвижением продаж для третьих лиц, осуществляемые им по заказу других организаций/лиц, которые являлись бы однородными

испрашиваемой услуге 35 класса МКТУ «*продвижение продаж для третьих лиц*» оспариваемой регистрации.

Не предоставлено сведений относительно деятельности лица, подавшего возражение, связанной с коммерческим представительством и услугами предоставляемыми предпринимателям, которые являлись бы однородными испрашиваемой услуге 35 класса МКТУ «*посредничество коммерческое [обслуживание]*» оспариваемого товарного знака.

Оспариваемая услуга 35 класса МКТУ «*экспертиза деловая*» описывает помощь в управлении бизнесом, является неоднородной деятельности лица, подавшего возражение, в связи с чем нет оснований для признания ее действия в рамках правовой охраны недействительной.

Резюмируя вышеизложенную информацию, коллегия пришла к выводу о том, что товарный знак по свидетельству №721824 сходен до степени смешения с противопоставленным ему фирменным наименованием, используемым при осуществлении деятельности, признанной однородной частью услуг 36 класса МКТУ и части услуг 45 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным в части.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.10.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №721824 недействительным в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; бюро квартирные [недвижимость]; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; оценки финансовые [недвижимое

имущество]; аренда квартир; аренда ферм и сельхозоwirtschaftственных предприятий; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда коворкинг-офисов», услуг 45 класса МКТУ «услуги по подготовке юридических документов».