

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
коллегии по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 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 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.10.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Недвижимость встроенно-пристроенная», город Воронеж (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019727701, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2019727701, поданной 10.06.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, приведенных в перечне заявки.

Товарный знак по заявке № 2019727701 представляет собой комбинированное



обозначение «  
», состоящее из словесных элементов «ПЯТЬ СТОЛИЦ», «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР», выполненных буквами русского алфавита, а также из комбинации треугольников.

Роспатентом 30.06.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019727701 в отношении части услуг 35, 36, 41 классов МКТУ. В отношении остальной части услуг 35, 36, 41 классов МКТУ Роспатентом отказано в государственной регистрации, ввиду несоответствия заявленного обозначения требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, так как оно сходно до степени смешения:



- с товарным знаком «  
» по свидетельству № 620913 с приоритетом от 01.07.2016, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Воронежская девелоперская компания", 394005, г. Воронеж, ул. Московский проспект, 129/1, оф. 75, для однородных услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того словесные элементы «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» признаны неохраняемыми на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляют собой указание на вид предприятия, а также на вид, свойства и назначение части заявленных услуг 35, 36, 41 классов МКТУ. В то же время в отношении услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, не связанных с деятельностью вышеуказанного предприятия, словесные элементы «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР»

способны ввести потребителя в заблуждение, следовательно, не соответствуют положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 23.10.2020 поступило возражение. Заявитель не оспаривает выводы Роспатента относительно сходства до степени смешения заявленного обозначения с противопоставленными товарным знаком, однако сообщает о новых обстоятельствах, которые не были известны на дату вынесения оспариваемого решения Роспатента. В частности, заявителем получено письменное согласие от владельца противопоставленного товарного знака по свидетельству № 620913, в котором выражено безотзывное согласие с регистрацией заявленного обозначения в отношении скорректированного перечня услуг 35, 36 классов МКТУ.

На основании вышеизложенного, заявитель просит изменить решение Роспатента от 30.06.2020 и предоставить обозначению по заявке №2019727701 правовую охрану в отношении скорректированного перечня услуг 35, 36 классов МКТУ.

На заседании коллегии 09.11.2020 к материалам возражения приложен оригинал письма-согласия от владельца противопоставленного знака по свидетельству №620913 (1).

Изучив материалы дела, заслушав представителя заявителя, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.06.2019) подачи заявки № 2019727701 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя 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.

В соответствии с абзацем пятым пункта 6 статьи 1483 Кодекса регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем.

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 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

Согласно пункту 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме (далее – письмо-согласие) и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке № 2019727701 заявлено



комбинированное обозначение «  
состоящее из словесных элементов «ПЯТЬ СТОЛИЦ», выполненное крупным шрифтом буквами русского алфавита, «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР», выполненных мелким шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительных элементов в виде композиции из треугольников.

Как было указано выше, оспариваемое решение Роспатента в части отказа в регистрации обозначения по заявке №2019727701 в отношении части заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака.



Противопоставленный комбинированный товарный знак «  
по свидетельству № 620913 с приоритетом от 01.07.2016 включает словесные элементы «ПЯТЬ СТОЛИЦ», «РОССИЯ», «ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС», выполненные буквами русского алфавита, а также изобразительные элементы в виде стилизованных очертаний домов, дерева, солнца. Правовая охрана товарному знаку

предоставлена, в том числе, в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: белый, желтый, розовый, голубой, зеленый, фиолетовый.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сравниваемые обозначения являются комбинированными. В комбинированных обозначениях основным индивидуализирующим элементом является словесный, так как он легче запоминается, чем изобразительный, позволяет воспроизвести название знака, именно с него, как правило, начинается восприятие обозначения в целом.

Словесный элемент «ПЯТЬ СТОЛИЦ» является основным индивидуализирующим словесным элементом как в противопоставленном товарном знаке, так и в заявленном обозначении, поэтому сравниваемые обозначения следует признать сходными по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных элементов.

Имеющиеся визуальные различия изобразительных элементов носят второстепенное значение, ввиду превалирования фонетического и семантического критериев сходства.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак являются сходными.

Что касается услуг 35, 36 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке № 2019727701, то коллегия отмечает следующее. В возражении, поступившем 23.10.2020, не оспаривается однородность указанных услуг, услугам 35, 36 классов МКТУ, в отношении которых предоставлена охрана товарному знаку по свидетельству №620913.

На основании вышеизложенного коллегия делает вывод о сходстве до степени смешения обозначения по заявке №2019727701 и товарного знака по свидетельству №620913 в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ.

В возражении заявителем обращено внимание на следующее обстоятельство, которое не могло быть учтено при принятии Роспатентом решения от 30.06.2020 г.

Заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака на регистрацию товарного знака по заявке № 2019727701 в отношении, следующих услуг 35 класса МКТУ: *«презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; снабжение товарами третьих лиц, в том числе, продвижение товаров для третьих лиц в многофункциональном торгово-офисном центре через магазины, супермаркеты оптовой и розничной продажи товаров»* и услуг 36 класса МКТУ *«аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; предоставление скидок через клубные карты для третьих лиц; управление недвижимостью»*.

Регистрация обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя.

При определении вероятности введения потребителей в заблуждение коллегия руководствовалась следующими сведениями.

Правообладатель противопоставленного товарного знака – компания, специализирующаяся на строительстве объектов недвижимости и вводе их в эксплуатацию.

Заявитель специализируется на управлении торговым центром, обеспечении его функционирования и внутренних процессов организации продаж.

Учитывая изложенное, предоставление правовой охраны заявленному обозначению при наличии прав владельца противопоставленного товарного знака на однородные услуги 35, 36 классов МКТУ, не может быть причиной введения потребителя в заблуждение.

Сравниваемые обозначения имеют визуальные отличия, поэтому нельзя утверждать, что сравниваемые обозначения совпадают друг с другом во всех элементах, следовательно, они не являются тождественными.

Противопоставленный товарный знак не является общеизвестным или коллективным.

Принимая во внимание совокупность изложенных сведений, коллегией учтено представленное письмо-согласие ввиду отсутствия оснований для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение.

Таким образом, препятствия для регистрации обозначения по заявке №2019727701 в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня услуг 35, 36 классов МКТУ заявителем преодолены.

Что касается несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее. Скорректированный заявителем перечень услуг 35 и 36 классов МКТУ, содержит исключительно те виды услуг, в которых либо напрямую присутствует указание на оказание их предприятиями торговли (в том числе торговым центром), либо такие услуги являются традиционными для предприятий торговли (аренда помещений, предоставление скидок, презентация товаров). Следовательно, предоставление правовой охраны заявленному обозначению в отношении скорректированного перечня услуг 35, 36 классов МКТУ не противоречит положениям пункта 3 статьи 1483 Кодекса. Словесные элементы «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» в отношении перечисленных услуг не способны восприниматься как вводящие потребителя в заблуждение, при этом являются неохраняемыми. Указание словесных элементов «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» в качестве неохраняемых заявителем не оспаривается.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.10.2020, изменить решение Роспатента от 30.06.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019727701.**