

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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 ППС), рассмотрела возражение, поступившее 09.04.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Зиновьевым Андреем Александровичем, Удмуртская Республика, Завьяловский район, село Завьялово (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020750525, при этом установила следующее.

ИЖКОМЦЕНТР

Обозначение «**ИЖКОМЦЕНТР**» по заявке №2020750525 подано 15.09.2020 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 36, 37, 39 классов МКТУ.

Роспатентом 19.02.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020750525 в отношении заявленных услуг 37 и 39 классов МКТУ. В отношении услуг 36 класса МКТУ в регистрации заявленного обозначения было отказано.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому выявлено сходство до степени



смещения заявленного обозначения с товарным знаком « ИЖКОМБАНК» по свидетельству № 310230 с приоритетом от 20.06.2005, зарегистрированным на имя Акционерный коммерческий банк "Ижкомбанк" (открытое акционерное общество), 426075, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Ленина, 30, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Таким образом, обозначение по заявке №2020750525 не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ, так как не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в этой части.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.04.2021 поступило возражение на решение Роспатента, в котором заявитель выражает несогласие со сходством заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, считает, что части сравниваемых слов «ЦЕНТР» и «БАНК» определяют семантику словесных элементов, которая значительно отличается друг от друга.

Кроме того, заявитель сообщает о сокращении им перечня испрашиваемых услуг 36 класса МКТУ до услуг «*управление жилым фондом, управление недвижимостью*». Заявитель не согласен, что услуги по управлению жилыми помещениями и недвижимостью однородны услугам, на которые зарегистрирован знак “ИЖКОМБАНК”. ИЖКОМЦЕНТР — это управляющая компания. Заявитель оказывает жильцам жилищно-коммунальные услуги, сверяет показания счетчиков, руководит ремонтными работами более чем в 230 домах. ИЖКОМБАНК” — это в первую очередь банк, и ассоциируется у потребителя именно с финансовыми услугами, при этом “30” января 2020 года АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) изменил свое наименование на АО «Датабанк».

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба изменить решение Роспатента от 19.02.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке

№ 2020750525 в отношении услуг 36 класса МКТУ «управление жилым фондом, управление недвижимостью».

В подтверждение изложенных доводов к материалам возражения приложены следующие документы:

1. Уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от “20” января 2021 по заявке № 2020750525;

2. Ответ на уведомление о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства от “28” января 2021 по заявке № 2020750525;

3. Решение о регистрации товарного знака от “19” февраля 2021 по заявке № 2020750525.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты (15.09.2020) поступления заявки № 2020750525 на регистрацию в качестве товарного знака, 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.

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 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 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «ИЖКОМЦЕНТР» является словесным и выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Регистрация обозначения по заявке №2020750525 испрашивается в отношении следующих услуг 36 класса МКТУ «управление жилым фондом; управление недвижимостью», а также в отношении услуг 37, 39 классов МКТУ (в отношении которых уже принято решение Роспатента о государственной регистрации заявленного обозначения).



Противопоставленный комбинированный товарный знак по свидетельству № 310230 с приоритетом от 20.06.2005 состоит из словесного элемента «ИЖКОМБАНК», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде окружности с неровной линией внутри нее. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Заявленное обозначение состоит исключительно из словесного элемента «ИЖКОМЦЕНТР».

Противопоставленный товарный знак является комбинированным. В комбинированных обозначениях наиболее сильным элементом является словесный элемент, так как он легче запоминается потребителем и подлежит воспроизведению. Следовательно, основным индивидуализирующим элементом в противопоставленном товарном знаке является словесный элемент «ИЖКОМБАНК».

В сравниваемых словесных элементах «ИЖКОМЦЕНТР» и «ИЖКОМБАНК» два слога из трех являются тождественными - «ИЖКОМ», последний слог в сравниваемых элементах образует слова «ЦЕНТР» и «БАНК» соответственно, которые не созвучны друг другу. Совпадения начальной и средней частей обозначений, при этом, достаточно для вывода о фонетическом сходстве сравниваемых словесных элементов.

Следует отметить также, что сравниваемые словесные элементы представляют собой сложносоставные слова, значение которых отсутствует в словарных источниках информации, то есть они являются вымышленными. Вместе с тем, входящие в их состав распространенные слова русского языка «БАНК» и «ЦЕНТР» имеют следующие значения.

Слово банк означает финансовое учреждение, а слово центр – помимо значений «точка пересечения отрезков; равно удаленная от краев точка», имеет также следующую семантику «наименование вида учреждения» (<https://academic.ru/searchall.php?SWord=%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80&from=xx&to=ru&did=es&stype=>), например, Московский городской центр аренды жилья; центр госуслуг, центр спорта и так далее.

Таким образом, в продолжение совпадающей части «ИЖКОМ» следуют слова «ЦЕНТР» и «БАНК», близкие по значению и сводящиеся к наименованию организации, что позволяет воспринимать сравниваемые обозначения в качестве вариантов знака одного и того же лица, или компаний, входящих в одну группу.

С точки зрения графики сравниваемые словесные обозначения выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита, что сближает общее зрительное

восприятие обозначений « ИЖКОМЦЕНТР » и



« » В ЦЕЛОМ.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о том, что сравниваемые обозначения являются сходными в целом за счет фонетического и графического сходства входящих в их состав словесных элементов.

Анализ однородности услуг 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначения по заявке №2020750525, и услуг 36 класса МКТУ, перечисленных в перечне противопоставленного товарного знака по свидетельству № 310230, показал следующее.

Услуги 36 класса МКТУ *“управление жилым фондом; управление недвижимостью”* заявленного обозначения относятся к родовой группе услуг операций с недвижимостью.

Услуги 36 класса МКТУ *«взыскание арендной платы; организация денежных сборов; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений»*, указанные в перечне противопоставленного товарного знака, представляют собой услуги, относящиеся к родовой группе операции с недвижимостью.

Таким образом, сравниваемые услуги 36 класса МКТУ соотносятся друг с другом как вид-род, могут происходить из одного коммерческого источника, имеют одинаковые условия оказания (жилищными организациями или агентствами по управлению недвижимостью), имеют сходный круг потребителей (собственники жилья) и назначение (недвижимость и операции с ней).

Что касается довода заявителя о том, что обозначение «ИЖКОМЦЕНТР» используется в качестве наименования управляющей компании, то коллегия обращает внимание, что регистрация испрашивается в отношении индивидуального предпринимателя, а не юридического лица. Кроме того, к функционалу управляющей компании относятся подсчет и начисление коммунальных платежей, сбор средств по соответствующим счетам за пользование ресурсами, за обслуживание помещений, оказание дополнительных услуг по сдаче жилья в аренду и так далее. Все услуги, связанные с начислением и сбором платежей, однородны услугам 36 класса МКТУ *«информация финансовая; организация денежных сборов»* противопоставленного товарного знака.

Таким образом, коллегия приходит к выводу о сходстве до степени смешения обозначения по заявке №2020750525 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №310230 в отношении испрашиваемых услуг 36 класса МКТУ.

Что касается доводов заявителя о смене правообладателем противопоставленного товарного знака своего коммерческого обозначения с «ИЖКОМБАНК» на «ДАТАБАНК», то коллегия отмечает следующее.

Согласно доводам заявителя факт ребрендинга, повлекшего смену наименования, а также последующее изменение устава банка произошел 30.01.2020. Вместе с тем, факт смены наименования не означает отсутствие у правообладателя заинтересованности в его надлежащей правовой охране до истечения срока действия (20.06.2025).

Товарный знак как самостоятельный объект интеллектуальной собственности может быть уступлен, отчужден и иным образом реализован, однако до момента отказа от права на товарный знак либо прекращения товарного знака ввиду несоответствия требованиям законодательства, либо досрочного прекращения правовой охраны в силу его неиспользования, коллегия не вправе пренебрегать действующими правами на интеллектуальную собственность третьих лиц, сходную до степени смешения с заявленным обозначением.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.04.2021, оставить в силе решение Роспатента от 19.02.2021.