

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 поступившее 20.02.2021 возражение, поданное ООО «ППФ Риэл Истейт Раша», Москва (далее – заявитель), на решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019748383, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «» по заявке №2019748383 с приоритетом от 27.09.2019 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 26.10.2020 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2019748383 в отношении услуг 37 класса МКТУ, при этом в отношении услуг 36 класса МКТУ товарному знаку по заявке №2019748383 было отказано в регистрации. Основанием для принятия решения явилось

закключение по результатам экспертизы, согласно которому знак не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Закключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя другого лица товарным

The logo for 'citihome' is displayed. The word 'citihome' is in a lowercase, sans-serif font. The 'i' in 'citi' is orange, while the rest of the letters are grey. Below the main text, the words 'BY INTERMARK' are written in a smaller, all-caps, sans-serif font, with spaces between the words.

знаком « BY INTERMARK » по свидетельству № 664005 [1] с приоритетом от 18.07.2017 в отношении услуг 36 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 36 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.02.2021, заявитель выражает несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель считает, что товарный знак [1] не является сходным до степени смешения с обозначением, заявленным по заявке №2019748383, поскольку они различаются по фонетическому, визуальному и семантическому признакам сходства;

- заявленное обозначение прочитывается [ХОУМСИТИ БАЙ КОМСИТИ], в то время как противопоставленный товарный знак [1] имеет следующее звучание [СИТИХОУМ БАЙ ИНТЕРМАРК] то есть сравниваемые товарные знаки имеют разное количество слогов, состав гласных и согласных, что определяет их фонетическое различие;

- заявленное обозначение визуально не сходно с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 664005 [1], так как заявленное обозначение содержит в себе изобразительный элемент в виде прямоугольника, а противопоставленный товарный знак [1] является словесным;

- заявленное обозначение семантически не сходно с противопоставленным товарным знаком по свидетельству № 664005 [1], так как заявленное обозначение порождает в сознании потребителей ряд ассоциативных значений и домыслов: «вот он – родной город от Комсити!», «я живу в родном городе от Комсити», «я купил

квартиру в родном городе от Комсити», в то время как противопоставленный товарный знак [1] имеет значение «городской дом от Интермарк».

К материалам возражения заявителем были представлены следующие документы:

1. Выписка на имя ООО «ППФ Риэл Истейт Раша» из АО «Информационное агентство Интерфакс» («Спарк») на 29 л. в 1 экз.;
2. Выписка на имя ООО «Специализированный застройщик «Дельта Ком» из АО «Информационное агентство Интерфакс» («Спарк») на 21 л. в 1 экз.;
3. Копия договора между ООО «Специализированный застройщик «Дельта Ком» и ООО «ППФ Риэл Истейт Раша» на 22 л. в 1 экз.;
4. Сведения из открытых данных российского регистратора доменов «Ru-Center» о регистрации домена <https://www.nic.ru/whois/?searchWord=homecity.ru> на 1 л. в 1 экз.;
5. Публикации РИА новости (22.06.2020 г.), Интерфакс (22.06.2020 г.), ТАСС (22.06.2020 г.), РБК (30.06.2020 г.), РБК (06.07.2020) на 6 л. в 2 экз.;
6. Пресс-клипинг публикаций на 31 л. в 1 экз.;
7. Использование обозначения в сочетании с Comcity <https://homecity.ru/about?slide=0> на 6 л. в 1 экз.;
8. Публикации с сайта Интермарк на 2 л. в 1 экз.;
9. Брендбук на 64 л. в 1 экз.;
10. Договор на разработку фирменного стиля на 10 л. в 1 экз.;
11. Разработка платформы концепции проекта на 48 л. в 1 экз.;
12. Статья компании Нельсон <https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/consumer-insights/consumer-trends/buying-an-apartment/> на 5 л. в 1 экз.;
13. Информация из словарей Cambridge и Reverso Context на 3 л. в 1 экз.;
14. Правила морфологии в английском языке на 2 л. в 1 экз.;
15. Информация из Большого толкового словаря на 2 л. в 1 экз.;
16. Перевод в контексте HOME CITY из Reverso Context на 1 л. в 1 экз.;

17. Публикация из новостей (ВЦИОМ) о статистике владения англ. яз. на 1 л. в 1экз.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 26.10.2020 и принять решение о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36, 37 классов МКТУ.

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

С учетом даты (27.09.2019) поступления заявки №2019748383 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 года №482, вступившие в силу 31.08.2015 (далее - Правила).

В соответствии с пунктом 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 тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

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.

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).



Заявленное обозначение «» является комбинированным, состоящим из изобразительного элемента в виде прямоугольника, и из словесных элементов «homecity», «BY», «COMCITY», выполненных оригинальными шрифтами заглавными и строчными буквами латинского алфавита.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ основано на наличии сходного до степени смешения товарного знака [1].



Противопоставленный знак «» [1] представляет собой словесное обозначение, состоящее из словесных элементов «citihome», «BY», «INTERMARK», выполненных оригинальными шрифтами заглавными и строчными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Наиболее значимыми индивидуализирующими элементами заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] являются элементы «homecity», «citihome», так как указанные элементы выполнены крупными шрифтами в центре сравниваемых знаков и акцентируют на себя внимание потребителей, в связи с чем именно по ним происходит запоминание обозначений в целом.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В ходе сравнительного анализа заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [1] было установлено, что сравниваемые обозначения включают в состав фонетически совпадающие элементы: «home»/«home», «city»/«citi», поскольку полностью совпадает состав гласных и согласных звуков.

Словесные элементы «city»/«citi» характеризуются близким звучанием, сходством начальных «сі»/«сі» и сходством близким к тождеству звучания конечных частей «-ty»/«-ti».

Кроме того, коллегия отмечает, что словесные элементы «city»/«citi» имеют отличие только в конечных буквах «у» и «і», которые при произношении имеют очень близкое звучание. Кроме того, сравниваемые словесные элементы обладают близким составом гласных и согласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности.

Также, коллегия отмечает, что словесные элементы «home»/«home» полностью совпадают, то есть являются тождественными.

Таким образом, заявленное обозначение является фонетически сходным с противопоставленным товарным знаком [1].

Что касается визуального признака сходства, то следует отметить, что заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] выполнены буквами латинского алфавита, что сближает знаки по графическому критерию сходства.

Отмеченное заявителем графическое отличие заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка заявленного обозначения не приводит к сложности его прочтения, так как изобразительные элементы оказывают второстепенное влияние на восприятие данного обозначения.

Что касается семантического фактора сходства, следует отметить следующее.

Словесные элементы «homecity», «citihome» сравниваемых товарных знаков являются фантазийными, в силу чего невозможно провести анализ по семантическому критерию сходства.

Однако коллегия отмечает, что средний российский потребитель, не знакомый с тонкостями английского языка, будет воспринимать сравниваемые обозначения как производные от смысловых частей «home» и «city» (данный элемент написан в искаженной форме в противопоставленном товарном знаке - «citi»), вследствие чего указанные словесные элементы порождают представления о подобии заложенных в них идей (могут восприниматься потребителями в значении: «родной город»).

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Анализ перечней сравниваемых обозначений показал, что услуги 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; оценка недвижимого имущества; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги брокерские» заявленного обозначения являются однородными услугами 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов / аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные

[недвижимость]; взыскание арендной платы; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью» противопоставленного товарного знака [1], поскольку сравниваемые услуги относятся к одному и тому же роду услуг – «услуги по операциям с недвижимостью», имеют одинаковое назначение и один круг потребителей.

Однородность услуг заявителем в возражении не оспаривается.

Таким образом, проведенный анализ показал, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с противопоставленным товарным знаком [1] в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, и, следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.02.2021, оставить в силе решение Роспатента от 26.10.2020.