

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 от 13.02.2015. Данное возражение подано индивидуальным предпринимателем Наумовым В.А., Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2013715050, при этом установлено следующее.

Заявка № 2013715050 на регистрацию комбинированного обозначения со словесными элементами «Агентство Недвижимости», «РОСТ-РИЕЛТ» была подана на имя заявителя 30.04.2013 в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно описанию, представленному в материалах заявки, заявленное обозначение является комбинированным и содержит изобразительный элемент, представленный квадратом со скругленными углами, внутрь которого вписан силуэт дома. Справа от изображения размещены словесные элементы, представляющие собой два словосочетания, выполненные в две строки. Словосочетание «Агентство Недвижимости» заявлено как неохраняемый элемент, расположено на верхней строке и выполнено буквами русского алфавита (буквы слов «А» и «Н» - заглавные, остальные – строчные). Словесный элемент «РОСТ-РИЕЛТ» выполнен через дефис заглавными буквами русского алфавита и расположен на нижней строке. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в цветовом сочетании «белый, серый, темно-красный».

Роспатентом 28.10.2014 было принято решение об отказе в государственной регистрации знака обслуживания по заявке № 2013715050 в отношении услуг 36 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированном тем, что заявленное обозначение в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ сходно до степени смешения со знаком обслуживания по свидетельству № 467437, правовая охрана которому предоставлена на имя иного лица – Середа В.В., Россия (приоритет 08.12.2010), в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ [1].

В заключении экспертизы также указано, что элемент «Агентство Недвижимости» является неохраняемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.02.2015 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к тому, что заявленное обозначение и противопоставленный знак обслуживания [1] отличаются друг от друга по всем критериям: фонетическому (содержат разные буквы/звуки: «росТ-риЕлт» и «росриЭлт»), графическому (производят разное впечатление за счет оригинальной графики заявленного обозначения) и семантическому (заявленное обозначение содержит слово «РОСТ», означающее рост, развитие компании, а противопоставленный знак - «РОС», относящееся к названию страны – Россия).

Также в возражении приведен подробный анализ сфер деятельности заявителя и правообладателя противопоставленного знака [1] и отмечено, что «...сравниваемые обозначения имеют разный круг потребителей...».

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены следующие материалы:

- листы с перечислением услуг, связанных с недвижимостью (1);
- распечатка Пользовательского соглашения из сети Интернет (2);
- оригинал письма-согласия от Середы В.В. (3).

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи (30.04.2013) заявки № 2013715050 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный Кодекс, и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями 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, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, указанных в пункте 6 статьи 1483 Кодекса, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 Правил установлено, что комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Заявленное обозначение « Агентство Недвижимости **РОСТ-РИЕЛТ**» является комбинированным и представляет собой композицию, включающую изобразительный элемент в виде стилизованного изображения дома в квадрате и словесные элементы «Агентство Недвижимости», «РОСТ-РИЕЛТ», выполненные в две строки заглавными и строчными буквами русского алфавита (элемент «РОСТ-РИЕЛТ» выполнен более крупным шрифтом). Правовая охрана знаку испрашивается в цветовом сочетании «белый, серый, темно-красный» в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Противопоставленный знак обслуживания «**Росриэлт**» [1] является словесным и выполнен строчными буквами латинского алфавита (первая буква «Р» - заглавная). Правовая охрана знаку предоставлена, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Заявленное обозначение представляет собой композицию, содержащую изобразительный и словесный элементы, при этом словосочетание «Агентство Недвижимости» является неохраемым элементом на основании положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, что заявителем не оспаривается. Таким образом, элементом, несущим основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении, выступает элемент «РОСТ-РИЕЛТ».

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного знака [1] показал, что каждый из них содержит в своем составе в качестве несущего

основную индивидуализирующую нагрузку или единственного фонетически близкий элемент «РОСТ-РИЕЛТ/Росриэлт».

Следует обратить внимание, что в русском языке буква «Е» не является звуком и в зависимости от своего положения может давать звуки [и], [йэ], [э] или [ь] (знак ь условно обозначает мягкость согласного) (например, переход [п'ър'ихо́т], ель - [йэл^ь], метель [м'и^эт'эл^ь], тест [тэст] и т.д.). Необходимо также отметить, что глухой звук «Т», находясь после глухого звука «С» на конце слога (слова), может редуцироваться.

Таким образом, близкое число звуков в сравниваемых обозначениях, близкий состав букв и звуков, а также неоднозначность прочтения слов обуславливают возможность их одинакового звучания и, как следствие, фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

В отношении семантического критерия сходства словесных обозначений необходимо отметить следующее. Элементы «РИЕЛТ» и «риэлт» сопоставляемых знаков с точки зрения семантики однозначно воспринимаются как сокращение от слова «риелтор» (РИЕ́ЛТОР [иэ́], а, м., *о́душ.* [англ. realtor < realty недвижимое имущество, недвижимость]. *ком.* агент, торговый посредник по продаже недвижимости). Данное восприятие усиливается наличием в заявленном обозначении словосочетания «Агентство Недвижимости». При этом согласно словарным источникам (см., например, dic.academic.ru > Толковый словарь Ефремовой) допустимы два возможных варианта написания слов: риелтор – риэлтор, риелторский – риэлторский. Что касается элементов «РОСТ» и «рос», то следует отметить, что, действительно, слово «рост» является лексической единицей русского языка и означает действие по гл. расти. Вместе с тем, довод о том, что элемент «рос» является сокращением от слов «Россия», «российский», не подтвержден документально и носит вероятностный характер. Согласно словарным источникам (см., например, <https://slovari.yandex.ru/>) слово «рос» также является лексической единицей русского языка: рос, росла – прош. вр. от глагола расти. Изложенное сближает сравниваемые обозначения по семантическому критерию.

Графический фактор сходства в рассматриваемом случае носит второстепенный характер, поскольку использование в сравниваемых обозначениях одного и того же алфавита, тождественное начертание большинства букв, а также наличие изобразительного элемента (графически воспроизводящего объект недвижимости – дом), не приносят в восприятие обозначений ничего, что могло бы повлиять на их принципиальное различие с точки зрения выполнения индивидуализирующей функции.

Таким образом, в целом заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] являются сходными, несмотря на отдельные их отличия.

Услуги 36 класса МКТУ, приведенные в заявленном перечне, идентичны или однородны услугам 36 класса МКТУ перечня, указанного в знаке обслуживания [1], поскольку представляют собой услуги в области операций с недвижимостью (услуги агентств по операциям с недвижимостью, оценка стоимости недвижимого имущества, управление недвижимостью и т.д.) и соотносятся как «род-вид», имеют одно назначение, дополняют друг друга, имеют близкие условия оказания и круг потребителей.

В возражении заявителем приведены доводы о том, что сопоставляемые услуги неоднородны, поскольку имеют разный круг потребителей в силу того, что заявитель напрямую взаимодействует с клиентами, а все совершаемые правообладателем знака [1] действия осуществляются и исполняются без прямого или косвенного его участия, поскольку Росриэлт – это информационно-аналитический Интернет-портал о недвижимости в России. Указанные доводы не могут быть признаны убедительными, поскольку при установлении однородности услуг в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса сравнению подлежат заявленный перечень услуг и перечень, приведенный в зарегистрированном знаке обслуживания [1], а не фактическая деятельность двух хозяйствующих субъектов.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный ему знак [1] являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ, и, соответственно, решение Роспатента является правомерным.

Вместе с тем, коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые

не могли быть учтены экспертизой при составлении заключения и являются основанием для удовлетворения возражения.

К данным обстоятельствам относится то, что правообладатель противопоставленного знака [1] в письме (3) дал свое согласие на регистрацию в Российской Федерации и использование знака обслуживания по заявке № 2013715050 в отношении всех заявленных услуг, приведенных в перечне заявки. В письме указано, что согласие является безотзывным и бессрочным.

Заявленное обозначение и противопоставленный знак [1] не являются тождественными, в связи с чем предоставление согласия учтено коллегией при рассмотрении возражения от 13.02.2015.

Необходимо отметить, что на странице 6 возражения указано, что к возражению приложен «скорректированный перечень заявленных услуг 36 класса МКТУ». Вместе с тем, коллегия считает необходимым обратить внимание, что по тексту возражения отсутствует волеизъявление заявителя относительно корректировки заявленного перечня, а листы (1) не имеют каких-либо реквизитов и данных (название, подпись, печать и т.д.). Указанное не позволяет идентифицировать представленные листы (1) как перечень услуг 36 класса МКТУ, оформленный в установленном порядке.

Резюмируя изложенное, коллегия считает возможным предоставить правовую охрану знаку обслуживания по заявке № 2013715050 в соответствии с требованиями, регламентированными пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение от 13.02.2015, отменить решение Роспатента от 28.10.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2013715050.