

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 21.02.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «ОБЫДЕНСКИЙ» Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023813067, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**ИМПЕРИУМ**» по заявке №2023813067 было подано 17.11.2023 на регистрацию товарного знака на имя заявителя в отношении товаров 09 и услуг 36, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2023813067 было принято 18.01.2024 на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в соответствии с положениями пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения:

- со словесными товарными знаками (знаками обслуживания) «IMPERIUM», зарегистрированными на имя Закрытое акционерное общество "Компания "Русский Стандарт", 123610, Москва, Краснопресненская наб., д. 12, оф. 1507 (свидетельства №№ 432830, 182983), для однородных товаров и услуг 09, 37, 42 классов МКТУ;

- со словесным знаком обслуживания «IMPERIUM», зарегистрированным на имя Акционерное общество "Банк Русский Стандарт", 105187, Москва, ул. Ткацкая, д. 36 (свидетельство № 382127), для однородных услуг 36 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.02.2024, заявителем выражено несогласие с решением Роспатента.

Заявитель в возражении приводит сравнительный анализ заявленного словесного обозначения «ИМПЕРИУМ» с противопоставленными товарными знаками «IMPERIUM», которые также являются словесными, но выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

По мнению заявителя, ввиду отсутствия графической части в обозначениях, сравнение обозначений по критериям - вид шрифта, цвет или цветовое сочетание, графическая часть - не рассматривается.

При анализе сравниваемых товарных знаков по фонетическому признаку заявитель, ссылаясь на классические правила чтения английского языка и транскрипции, приведенной в академическом словаре: <https://translate.academic.ru/imperium/en/ru/>, делает вывод о том, что произношение слова «IMPERIUM» (ИМПИРИЭМ) значительно отличается от произношения заявленного слова «ИМПЕРИУМ».

В подтверждение указанного заявитель ссылается на постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 7 февраля 2022 г. № С01-2254/2021 по делу № СИП-1092/2020, в котором было отмечено, что написание товарного знака в кириллице существенно меняет его восприятие. Закон допускает незначительные различия между зарегистрированной и применяемой формой знака. Но его написание буквами другого языка считается значительным изменением и не подтверждает его использование. Потребители по-разному воспринимают такие обозначения.

Заявитель, ссылаясь на то, что противопоставленные обозначения зарегистрированы только для части товаров и услуг, не относящихся к роду деятельности компании заявителя, просит сократить заявленный перечень МКТУ товаров и услуг следующим образом:

09 - исключить полностью.

36 - аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда ферм; аренда финансовая с правом выкупа; бюро квартирные [недвижимость]; консультации в сфере недвижимости; помощь в покупке недвижимости в жилом комплексе; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление жилым комплексом; управление недвижимостью; услуги агентств недвижимости; услуги в сфере недвижимости.

37 - консультации по вопросам строительства жилого комплекса; предоставление информации по вопросам строительства жилого комплекса; строительство жилых комплексов.

42 - дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн жилого комплекса; оформление интерьера жилого комплекса; планирование жилого комплекса.

В отношении однородности скорректированного перечня услуг, для которых испрашивается регистрация товарного знака, с услугами, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки, заявитель указывает следующее.

Услуги, оказываемые заявителем под обозначением «ИМПЕРИУМ», представляют собой широкий спектр услуг, связанных с недвижимостью, включая аренду квартир, коворкинг-офисов, недвижимого имущества, офисов и ферм, а также консультации, посредничество и управление в этой сфере. В то время как товарные знаки по свидетельствам № 382127, 432830 и 182983 ограничены страхованием, финансовыми и кредитными операциями с недвижимостью, с банковским делом, страхованием, алкогольной индустрией, услугами в области анализа компьютерных

систем, архитектуры, разработки программного обеспечения и других технических исследований, ремонт транспортных средств, предоставление информации в области строительства и ремонта.

Деятельность этих компаний требует лицензирования и включает страхование, финансовые операции и кредитные операции с недвижимостью, в отличие от услуг заявителя, не требующих лицензии и связанных со строительством и реализацией недвижимости.

В подтверждение своей позиции заявитель ссылается на решения Суда по интеллектуальным правам по делам №СИП-354/2019 и СИП-154/2019, в которых было отмечено, что при определении однородности услуг следует ориентироваться на их назначение для конкретных видов деятельности, отмечая, что услуги, хоть и схожие по виду, но предоставляемые в разных сферах, не могут считаться однородными.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 18.01.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023813067 в отношении скорректированного перечня услуг.

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

С учетом даты (17.11.2023) подачи заявки №2023813067 на регистрацию товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482, и введенные в действие 31 августа 2015 года (далее – Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6 (2) 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;

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 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. 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).

В качестве товарного знака, как указано выше, заявлено словесное обозначение «ИМПЕРИУМ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Регистрация товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня услуг 36, 37, 42 классов МКТУ:

36 - аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда ферм; аренда финансовая с

правом выкупа; бюро квартирные [недвижимость]; консультации в сфере недвижимости; помощь в покупке недвижимости в жилом комплексе; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление жилым комплексом; управление недвижимостью; услуги агентств недвижимости; услуги в сфере недвижимости.

37 - консультации по вопросам строительства жилого комплекса; предоставление информации по вопросам строительства жилого комплекса; строительство жилых комплексов.

42 - дизайн визитных карточек; дизайн графический рекламных материалов; дизайн жилого комплекса; оформление интерьера жилого комплекса; планирование жилого комплекса.

Слово «ИМПЕРИУМ» представляет собой транслитерацию буквами русского языка латинского слова *imperium* (приказание, повеление, предписание, распоряжение; власть, владычество; полнота власти, полномочия, должность; воен. высшее командование; период власти, срок полномочий; мн. ч. начальники, власти; государство, империя (см. <https://ru.wiktionary.org/wiki/imperium>).

Согласно доводам, изложенным в заключении по результатам экспертизы Роспатента, препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака явились следующие товарные знаки:

- словесный товарный знак «IMPERIUM» по свидетельству № 382127 [1], охраняемый в отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции с недвижимостью».

- словесный товарный знак «IMPERIUM» по свидетельству № 432830 [2], охраняемый, в частности, в отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ:

37 - «асфальтирование; бурение скважин; восстановление двигателей, полностью или частично изношенных; восстановление машин, полностью или частично изношенных; восстановление протектора на шинах; вулканизация покрышек [ремонт]; герметизация строительных сооружений; глажение белья; глажение одежды паром; дезинфекция; дератизация; добыча горно-рудных полезных

ископаемых; заправка картриджей [тонеров]; заточка ножей; изоляция сооружений; кладка кирпича; клепка; лакирование; лужение повторное; монтаж строительных лесов; мощение дорог; мытье автомобилей; мытье окон; набивка мебели; **надзор контрольно-управляющий за строительными работами**; обновление одежды; обработка антикоррозионная; обслуживание техническое и ремонт комнат-сейфов; оклеивание обоями; окраска и обновление вывесок; очистка наружной поверхности зданий; полирование транспортных средств; прокат машин для уборки улиц; прокат машин для чистки; прокат строительной техники; прокат строительных транспортных средств; работы газо-слесарно-технические; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные; работы подводные ремонтные; работы ремонтные столяра-краснодеревщика; работы штукатурные; разработка карьеров; ремонт запирающих устройств; ремонт зонтов от дождя; ремонт зонтов от солнца; ремонт и техническое обслуживание автомобилей; ремонт и техническое обслуживание горелок; ремонт и техническое обслуживание кинопроекторов; ремонт и техническое обслуживание самолетов; ремонт и техническое обслуживание сейфов; ремонт и уход за часами; ремонт мебельной обивки; ремонт насосов; ремонт обуви; ремонт одежды; ремонт фотоаппаратов; реставрация мебели; реставрация музыкальных инструментов; реставрация произведений искусства; смазка транспортных средств; снос строительных сооружений; сооружение и ремонт складов; станции обслуживания транспортных средств; стирка; стирка белья в прачечных; строительство и техническое обслуживание нефтепроводов; строительство молот, дамб; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов; **строительство**; судостроение; уборка внутри зданий; уборка улиц; уничтожение паразитов [за исключением сельскохозяйственных вредителей]; услуги по созданию искусственного снежного покрова; установка дверей и окон; установка и ремонт ирригационных устройств; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования; установка и ремонт охранной сигнализации; установка и ремонт печей; установка и ремонт телефонов; установка и ремонт устройств для кондиционирования воздуха;

установка и ремонт устройств пожарной сигнализации; установка и ремонт холодильного оборудования; установка и ремонт электроприборов; установка кухонного оборудования; установка, обслуживание и ремонт компьютеров; установка, ремонт и техническое обслуживание конторского оборудования; установка, ремонт и техническое обслуживание машинного оборудования; устранение помех в работе электрических установок; уход за бассейнами; уход за мебелью; чистка дымоходов; чистка и ремонт паровых котлов; чистка одежды; чистка пемзой или песком; чистка сухая; чистка транспортных средств; чистка фасонного белья; чистка, ремонт и уход за кожаными изделиями; чистка, ремонт и уход за меховыми изделиями»;

42 – «анализ компьютерных систем; анализ химический; архитектура; аутентификация произведений искусств; восстановление компьютерных баз данных; **дизайн художественный**; защита информационных систем от вирусов; изучение технических проектов; инжиниринг; инсталляция программного обеспечения; информация метеорологическая; испытания материалов; испытания текстильных изделий; исследования в области бактериологии; исследования в области биологии; исследования в области геологии; исследования в области защиты окружающей среды; исследования в области косметологии; исследования в области механики; исследования в области физики; исследования в области химии; исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц]; исследования нефтяных месторождений с целью эксплуатации; исследования подводные; исследования технические; калибровка [измерения]; консультации в области компьютерной техники; консультации по вопросам программного обеспечения; **консультации по вопросам строительства, архитектуры**; контроль за нефтяными скважинами; контроль качества; контроль технический автомобильного транспорта; межевое дело; моделирование одежды; модернизация программного обеспечения; обзоры в области геологии; обзоры в области нефтяных месторождений; обслуживание техническое программного обеспечения; **оформление интерьера**; перенос данных или документов с физического носителя на электронный; планирование городское; предоставление поисковых средств для

*Интернета; преобразование данных и информационных программ [не физическое]; проектирование компьютерных систем; прокат веб-серверов; прокат компьютеров; прокат средств программного обеспечения; разведка геологическая; разведка нефтяных месторождений; размещение веб-сайтов; размножение компьютерных программ; **разработка планов в области строительства; разработка программного обеспечения; рассеивание облаков; советы по вопросам экономии энергии; создание и техническое обслуживание веб-сайтов для третьих лиц; составление программ для компьютеров; услуги в области промышленной эстетики; услуги в области химии; услуги дизайнеров в области упаковки; экспертиза инженерно-техническая**».*

- словесный товарный знак «IMPERIUM» по свидетельству № 182983 [3], охраняемый, в частности, в отношении услуг 37 и 42 классов МКТУ:

*37 - «ремонт, заправка, мытье, техническое обслуживание, антикоррозионная обработка транспортных средств; установка и ремонт сигнализации, сигнальных устройств, в том числе противоугонных для транспортных средств; **строительство и ремонт зданий, инженерных сооружений и коммуникаций;** укладка дорог; уничтожение вредных животных и насекомых; установка, ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов, электронного оборудования, отопительного и холодильного оборудования, кондиционеров, телефонов; **строительный надзор; информация по вопросам строительства и ремонта**»;*

*42 – «реализация товаров (оптовая и розничная торговля); обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; **консультации дизайнеров и архитекторов по оформлению интерьеров; промышленный дизайн;** использование запатентованных изобретений; контроль качества, испытания машин и материалов; гороскопы; службы переводов; агентства по организации охраны; сыскные агентства; типографии; уничтожение сорняков; очистка чердаков, крыши; метеослужбы;*

консультации профессиональные (не связанные с деловыми операциями); фоторепортажи».

При сопоставительном анализе заявленного словесного обозначения и противопоставленного товарных знаков коллегия руководствовалась сложившейся правоприменительной практикой относительно вопроса сходства товарных знаков и однородности товаров, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. №10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», согласно которой для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и спорного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров. При этом смешение возможно, если в целом, несмотря на отдельные отличия, спорное обозначение может восприниматься указанными лицами в качестве соответствующего товарного знака или если потребитель может полагать, что обозначение используется тем же лицом или лицами, связанными с лицом, которому принадлежит товарный знак.

Вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения. При установлении сходства учитывается, в отношении каких элементов имеется сходство – сильных или слабых элементов товарного знака и обозначения.

Сходство заявленного обозначения «ИМПЕРИУМ» с противопоставленными словесными товарными знаками «IMPERIUM» по свидетельствам [1] - [3] установлено на основании фонетического тождества и визуального сходства, которое обусловлено наличием совпадающих звуков, расположенных в одинаковой последовательности, а также использованием заглавных букв стандартного шрифта без каких либо графических особенностей, несмотря на использование букв разного алфавита (русского и латинского), при этом одинаковая фонетическая и визуальная длина сравниваемых слов усиливает сходство знаков, поскольку слово

«ИМПЕРИУМ» представляет собой транслитерацию буквами русского алфавита латинского слова «IMPERIUM», соответственно, для среднего российского потребителя сравниваемые обозначения будут вызывать сходные ассоциации.

Анализ однородности скорректированного перечня услуг 36, 37 и 42 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, с соответствующими услугами, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки, показал следующее.

Услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, однородны услугам 36 класса МКТУ «кредитно-денежные операции с недвижимостью» противопоставленного товарного знака [1], поскольку тесно связаны между собой, относятся к одной родовой группе услуг в области недвижимости, являются взаимодооляемыми и сопутствующими услугами, которые характеризуются сходным назначением, кругом потребителей и условиями оказания.

Услуги 37 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, однородны услугам 37 класса МКТУ «надзор контрольно-управляющий за строительными работами; строительство» и услугам 42 класса МКТУ «консультации по вопросам строительства, архитектуры; разработка планов в области строительства» противопоставленного товарного знака [2], и услугам 37 класса МКТУ «строительство и ремонт зданий, инженерных сооружений и коммуникаций; строительный надзор; информация по вопросам строительства» противопоставленного товарного знака [3], поскольку относятся к одной родовой группе услуг в области строительства, которые являются взаимодополняемыми, характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями оказания услуг.

Услуги 42 класса МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, однородны услугам 42 класса МКТУ «дизайн художественный; оформление интерьера; разработка планов в области строительства» противопоставленного товарного знака [2], и услугам 42 класса МКТУ «консультации дизайнеров и архитекторов по оформлению интерьеров; промышленный дизайн» противопоставленного товарного знака [3], поскольку

относятся к одной родовой группе услуг в области дизайна и оформления интерьера, городскому планированию, которые являются взаимодополняемыми, характеризуются одинаковым назначением, кругом потребителей и условиями оказания услуг.

Таким образом, сходство сопоставляемых обозначений и однородность услуг 36, 37, 42 классов МКТУ, для маркировки которых они предназначены, обуславливают вывод о сходстве до степени смешения заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] - [3] в соответствии с положениями, предусмотренными пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Ссылка заявителя на судебные акты, принятые по результатам рассмотрения споров по иным товарным знакам и обозначениям, не могут выступать в качестве убедительного мотива в защиту регистрации заявленного обозначения, поскольку указанные решения принимались при других фактических обстоятельствах и в иной правовой ситуации.

Оценивая изложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не находит оснований для вывода о неправомерности приведенных в решении Роспатента отводов о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что исключает возможность удовлетворения возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.02.2024, и оставить в силе решение Роспатента от 18.01.2024.