


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 №644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454), рассмотрела возражение, поступившее 23.08.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «H₂O», город Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024715355, при этом установила следующее.

Заявленное обозначение «» по заявке №2024715355 с приоритетом от 15.02.2024 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ *«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]; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью; услуги агентств недвижимости; услуги в сфере недвижимости; консультации по вопросам недвижимости».*

Роспатентом было принято решение от 31.05.2024 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2024715355 в отношении всех услуг 36 класса МКТУ. Основанием для отказа в государственной регистрации товарного

знака для заявленных услуг 36 класса МКТУ послужил вывод о его несоответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента), поскольку заявленное обозначение сходно до степени смешения с обозначением

H₂O

жилые высотки

«**H₂O** жилые высотки» по заявке №2023761532, с приоритетом от 11.07.2023 (принято решение о государственной регистрации товарного знака от 06.06.2024), поданной на имя Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Южный город», г. Екатеринбург, на регистрацию в качестве товарного знака, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 23.08.2024 поступило возражение на решение Роспатента от 31.05.2024. Доводы возражения сводятся к следующему:

- обозначение «H₂O» является фирменным наименованием заявителя;
- заявитель указывает, что им было заявлено на регистрацию обозначение

H₂O

«**H₂O**» по заявке №2022756519 для однородного перечня услуг 36 класса. Однако по заявке №2022756519 был вынесен отказ в регистрации в связи с тем, что заявленное обозначение было признано неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Подавая заявку №2024715355, заявитель не испрашивал правовую охрану в отношении входящих в состав словесных элементов. Заявитель предполагал получить охрану визуальной составляющей композиции;

- существует огромное количество товарных знаков, имеющих комбинацию элементов «H₂O» в своём составе. При этом эти товарные знаки охраняются в тех же классах по отношению друг к другу;

- заявляемое обозначение представляет собой семантически нейтральный в отношении заявленных услуг словесный фантазийный элемент «H₂O»;

- заявленное обозначение и противопоставленный знак при первом впечатлении не представляются сходными, производят разное первое зрительное впечатление, за счет различного графического решения и цветового оформления;

- в композицию противопоставленного обозначения входит словесный элемент

«жилые высотки», который тесно связан с композицией обозначения, легко запоминается, так как представляет собой конкретный объект, в силу чего является значимым элементом обозначения. За счет дополнительного словесного элемента знак воспринимается иначе, чем заявленный на регистрацию товарный знак;

- потребители товаров и услуг ООО «Н2О» и ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ЮЖНЫЙ ГОРОД» являются абсолютно разными;

- ООО «Н2О» существует длительное время и зарекомендовала себя среди потребителей, как компания, имеющая высокую репутацию и уровень предоставляемых услуг.

Заявителем были приложены благодарственные письма в адрес заявителя.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит отменить решение Роспатента от 31.05.2024 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2024715355 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (15.02.2024) заявки №2024715355 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 требованиями подпункта 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 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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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 пункте 42 Правил, 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).


На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение «», состоящее из словесно-цифрового элемента «H2O», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде капли. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2024715355 испрашивается в белом, сером, синем, оттенках голубого, голубом цветовом сочетании в отношении услуг 36 класса МКТУ *«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]; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью; услуги агентств недвижимости; услуги в сфере недвижимости; консультации по вопросам недвижимости».*

Что касается доводов заявителя о возможности применения в данном случае положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее. В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение является охраноспособным в отношении услуг 36 класса МКТУ, коллегия также не находит оснований для применения к заявленному обозначению, в частности к словесно-цифровому элементу «H2O», положений пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку словесно-цифровой элемент «H2O» (химическая формула воды, без запаха и вкуса, являющаяся общепринятым символом (см. <https://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/1407/%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%90>) не способен напрямую характеризовать соответствующие услуги 36 класса МКТУ, представляющие собой различные операции с недвижимостью, является фантазийным и квалифицируется коллегией как охраноспособный элемент заявленного обозначения.

Следует также указать, что указанное заявителем решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022756519 не было оспорено и не может быть учтено при рассмотрении данного возражения, поскольку делопроизводство по каждой заявке ведется самостоятельно с учетом всех обстоятельств дела.

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

H₂O
жилые высотки

Противопоставленный товарный знак «  » по свидетельству №1034012 (заявка №2023761532) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами латинского и русского алфавитов, с указанием словесных элементов «жилые высотки» в качестве неохраняемых. Правовая охрана предоставлена в черно-белом цветовом сочетании, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Так как словесные элементы «жилые высотки» являются неохраняемыми элементами противопоставленного товарного знака, основную индивидуализирующую функцию выполняет словесно-цифровой элемент «H2O»,

который выполнен крупным шрифтом в центре обозначения и обращает на себя внимание в первую очередь.

Именно фонетическое и семантическое тождество словесно-цифрового элемента «H2O» обуславливает высокую степень сходства сравниваемых обозначений и предопределяет возможность возникновения представления о том, что сопоставляемые средства индивидуализации принадлежат одному и тому же предприятию или исходят из одного и того же коммерческого источника.

В данном случае входящий в состав заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака элемент «H2O» имеет конкретное семантическое значение - химическая формула воды, без запаха и вкуса, являющаяся общепринятым символом (см. Большой энциклопедический политехнический словарь. 2024, <https://dic.academic.ru/dic.nsf/polytechnic/1407/%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%90>), в отношении указанных услуг 36 класса МКТУ обладает различительной способностью и является охраняемым элементом обозначения.

Написание элемента «H2O» заявленного обозначения с использованием графического элемента не придает ему качественно новый уровень восприятия, создаваемого элементом «H2O».

Использование в противопоставленном товарном знаке также элементов «жилые высотки» не приводит к различию сравниваемых знаков. Так, словесные элементы «жилые высотки» противопоставленного товарного знака расположены под элементом «H2O» более мелким шрифтом по отношению к словесному элементу «H2O», в связи с чем воспринимаются отдельно. Кроме того, именно словесный элемент «H2O» выполняет основную индивидуализирующую функцию в противопоставленном товарном знаке.

Следовательно, наличие фонетического и семантического тождества элементов «H2O» заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, способно вызвать у потребителей ассоциирование сопоставляемых обозначений друг с другом в целом, несмотря на отдельные отличия.

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 однородности испрашиваемых к регистрации услуг показал следующее.

Испрашиваемые услуги 36 класса *«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]; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью; услуги агентств недвижимости; услуги в сфере недвижимости; консультации по вопросам недвижимости»* и услуги *«аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; инвестирование; организация финансирования строительных проектов; поручительство; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги агентств недвижимости; услуги в сфере недвижимости»* противопоставленного товарного знака однородны, поскольку либо тождественны, либо относятся к одному роду (виду) услуг - операции с недвижимостью, и соответственно, имеют одно назначение, один круг потребителей.

Коллегия отмечает, что заявителем не оспаривалось сходство и однородность услуг заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака.

Таким образом, высокая степень сходства заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака, а также однородность сопоставляемых услуг, является основанием для вывода о наличии вероятности смешения сопоставляемых обозначений. Следовательно, вывод Роспатента о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Осуществление ООО «Н2О» деятельности под исследуемым обозначением, а также совпадение заявленного обозначения с фирменным наименованием заявителя

не свидетельствует об отсутствии сходства до степени смешения обозначения по заявке №2024715355 и противопоставленного товарного знака, которое устанавливается на основе фонетического, семантического, графического критериев сходства, а также с учетом однородности товаров и услуг, содержащихся в перечнях сравниваемых обозначений.

Доводы заявителя в отношении существующей практики регистрации товарных знаков не приводят к иным выводам коллегии. Делопроизводство по каждой заявке ведется независимо с учетом всех обстоятельств дела. Кроме того, приведенные примеры товарных знаков содержат дополнительные отличия, что в целом влияет на их существо.

Факт широкой известности компании лица, подавшего возражение, не подтверждается представленными материалами. Документы, представленные заявителем, являются благодарственными письмами, что недостаточно для вывода о том, что заявленное обозначение, в том виде, как заявлено на регистрацию в качестве товарного знака, приобрело различительную способность и способно восприниматься в качестве средства индивидуализации услуг заявителя.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.08.2024, оставить в силе решение Роспатента от 31.05.2024.