

## **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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный №59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.09.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "БИЗНЕС ИНВЕСТ ЗАПАД"», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023719496, при этом установила следующее.

**hide**

Заявленное обозначение «**office**» по заявке №2023719496 с приоритетом от 14.03.2023 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом было принято решение от 08.05.2024 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023719496 в отношении услуг 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому

заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 43 классов МКТУ и части услуг 36 класса МКТУ по причине его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса (далее – решение Роспатента).

Кроме того, в заявленном обозначении элемент «OFFICE» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В результате проведения экспертизы заявленного обозначения оно было признано сходным до степени смешения с:

- с товарным знаком [1] «HIDE» международной регистрации №788574 с приоритетом от 05.02.2002 (охрана знака продлена до 02.08.2032 г.), на имя BSH Hausgeräte GmbH, Германия, в отношении товаров 09 класса МКТУ, однородных заявленным товарам 09 класса МКТУ;

- с товарным знаком [2] « **HIDE** » зарегистрированным под №945443 с приоритетом от 25.03.2022, на имя Ягодкина Александра Геннадьевича, город Новокузнецк, в отношении услуг 35 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 35 класса МКТУ;

- с товарным знаком [3] «  » зарегистрированным под №742377 с приоритетом от 01.07.2019, на имя Общества с ограниченной ответственностью Торговый дом «Прадо», город Бердск, в отношении услуг 43 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ;

- с обозначениями [4] « **ХАЙД** », заявленным на государственную регистрацию под №2022793186 с приоритетом от 20.12.2022 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Кроссбилл», Москва, в отношении товаров и услуг 35, 36 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 36 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 04.09.2024, заявитель выразил

несогласие с решением Роспатента от 08.05.2024. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель выразил согласие с позицией экспертизы, относительно того, что входящий в состав заявленного обозначения словесный элемент «OFFICE», в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ не обладает различительной способностью и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса;

- заявитель договорился с Обществом с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «Кроссбилл», 119049, Москва, 4 переулок Бабьегородский 2-й, дом 29, комната 10, заявителем по противопоставленной заявке №2022793186 о получении письменного согласия на использование и регистрацию заявленного обозначения в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 36 класса МКТУ.

С учетом приведенных в возражении доводов заявитель просит изменить решение Роспатента от 08.05.2024 и зарегистрировать обозначение по заявке № 2023719496 в качестве товарного знака в отношении всех указанных в первоначальных материалах заявки услуг 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 45 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 25.11.2024, заявителем был представлен оригинал письма-согласия.

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

С учетом даты подачи (14.03.2023) заявки №2023719496 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе, указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

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 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 настоящем пункте, допускается только с согласия правообладателя при условии, что такая регистрация не может явиться причиной введения в заблуждение потребителя. Согласие не может быть отозвано правообладателем (абзац 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, пункт 46 Правил).

Согласно требованиям пункта 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 пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

В соответствии с пунктом 46 Правил согласие правообладателя составляется в письменной произвольной форме и представляется в подлиннике для приобщения к документам заявки. В этом же пункте указаны сведения, наличие которых проверяется при рассмотрении письма-согласия.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение

**hide**  
« **office** », включающее элементы «HIDE OFFICE», выполненные буквами латинского алфавита. Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2023719496 испрашивается в черном, оранжевом цветовом сочетании.

В заявленном обозначении элемент «OFFICE» является неохраняемым элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, так как представляет

собой видовое наименование предприятия, что заявителем не оспаривается.

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

Противопоставленный товарный знак «HIDE» [1] представляет собой словесное обозначение, выполненное жирным шрифтом заглавными латинскими буквами. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товаров 09 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак « **HIDE** » [2] представляет собой словесное обозначение, выполненное жирным шрифтом заглавными латинскими буквами. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «  » [3] представляет собой комбинированное обозначение, в состав которого входит словесный элемент "HIDE", выполненный оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в сочетании коричневого, белого цветов в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Противопоставленный знак «ХАЙД» [4] представляет собой словесное обозначение, выполненное буквами русского алфавита. По указанной заявке испрашивалась регистрация данного обозначения в качестве товарного знака в отношении товаров и услуг 06, 19, 35, 36 классов МКТУ.

Предоставление правовой охраны испрашивается в рамках поступившего возражения в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Таким образом, решение Роспатента от 08.05.2024 в части противопоставления заявленному обозначению знака по международной регистрации №788574 [1], зарегистрированного для товаров 09 класса МКТУ, и товарного знака по свидетельству №742377 [3], зарегистрированного для услуг 43 класса МКТУ, заявителем не оспаривается.

В заявленном словесном обозначении основным индивидуализирующим элементом выступает словесный элемент «hide». Как было указано выше, словесный элемент «office» является неохраняемым элементом, следовательно, относится к слабым элементам знака, не способным выполнять в нем индивидуализирующую функцию.

Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [2] включают в свой состав в качестве основного элемента (несущего индивидуализирующую нагрузку) фонетически и семантически тождественный элемент «HIDE», что обуславливает ассоциирование знаков друг с другом.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4] обусловлено фонетическим тождеством словесных элементов «hide» / «ХАЙД».

Словесный элемент «ХАЙД» является транслитерацией английского слова «hide», который в переводе с английского языка означает «прятать, скрывать, шкура» (см. <https://www.deepl.com/ru/translator#en/ru/hide>), что свидетельствует о смысловом сходстве обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2 и 4] являются сходными в целом по фонетическому и семантическому критериям сходства словесных обозначений, несмотря на некоторые графические отличия.

Сравниваемые перечни услуг 35 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2 и 4] тождественны, либо относятся к одинаковым родовым понятиям «услуги в области рекламы; услуги по продвижению товаров и услуг; услуги по исследованию рынка и общественного мнения; услуги конторские и секретарские; услуги в области бухгалтерского учета; услуги кадровые; услуги в сфере бизнеса; услуги по оценке бизнеса; услуги информационно-справочные; услуги посреднические». Сравниваемые услуги имеют одинаковый круг потребителей и условия их оказания, что обуславливает их однородность.

Анализ перечня услуг 36 класса МКТУ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака [4] показал, что услуги 36 класса МКТУ заявленного обозначения относятся к деятельности в области финансов, услуг торговых посредников и услуг оценочным, операций с недвижимостью, т.е. к тем услугам, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак.

Следует отметить, что однородность услуг 36 класса МКТУ заявителем не оспаривается.

В возражении заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К таким обстоятельствам относится то, что заявителем получено письмо-согласие от правообладателя противопоставленного товарного знака по свидетельству №1048538 (номер заявки: 2022793186) на регистрацию товарного знака по заявке №2023719496 в отношении услуг 36 класса МКТУ *«аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; инвестирование; маклерство; операции с недвижимым имуществом; организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; поручительство; посредничество при операциях с недвижимостью; ссуды ипотечные; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги агентств недвижимости; услуги брокерские; учреждение взаимов фондов; финансирование»*, оригинал письма-согласия находится в материалах дела.

С учетом приведенных в абзаце 5 пункта 6 статьи 1483 Кодекса положений о том, что регистрация товарного знака, сходного до степени смешения с противопоставленным товарным знаком, допускается при наличии согласия его правообладателя, в том случае, если не способна ввести потребителя в заблуждение, необходимо отметить следующее.

Согласно требованиям законодательства, при рассмотрении вопроса регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака с согласия правообладателя противопоставленного товарного знака следует учитывать, что вероятность возникновения смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака существенно возрастает, в частности, в случае, если:

1. заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак имеют степень сходства, приближенную к тождеству;
2. противопоставленные товарные знаки широко известны среди потенциальных потребителей товара и ассоциируются с конкретным производителем;
3. противопоставленный знак является коллективным или общеизвестным товарным знаком.

Так, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак не тождественны, имеют отдельные визуальные различия, при этом противопоставленный товарный знак не является коллективным и общеизвестным, кроме того коллегия не имеет сведений о его широкой известности.

Письмо-согласие было выдано для части заявленных услуг 36 класса МКТУ, следовательно, противопоставление товарного знака [4] преодолено путем получения письменного согласия от его правообладателя в отношении части услуг 36 класса МКТУ *«аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; инвестирование; маклерство; операции с недвижимостью; организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; поручительство; посредничество при операциях с недвижимостью; ссуды ипотечные; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги агентств недвижимости; услуги брокерские;*

*учреждение взаимов фондов». Стоит отметить, что позиция «финансирование», указанная в письме-согласии, отсутствует в испрашиваемом перечне услуг 36 класса МКТУ.*

Тем не менее, указанное обстоятельство позволяет зарегистрировать товарный знак по заявке №2023719496 только в отношении услуг 36 класса МКТУ, поскольку также противопоставление в виде товарного знака по свидетельству №945443 заявителем не преодолено, следовательно, товарный знак по заявке №2023719496 не может быть зарегистрирован в объеме испрашиваемого перечня услуг 35 класса МКТУ.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 04.09.2024, изменить решение Роспатента от 08.05.2024 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2023719496.**