

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 09.07.2025, поданное ООО «Специализированный застройщик «ДомОтель Первый», Россия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке №2023770216 (далее – решение Роспатента), при этом установлено следующее.

Обозначение «**ДОМОТЕЛЬ.РФ**» по заявке №2023770216, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.08.2023, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении товаров и услуг 09, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 10.03.2025 о государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 38, 39, 41, 45 классов МКТУ. В отношении заявленных товаров и услуг 09, 35, 36, 37, 42, 43 классов МКТУ заявленному обозначению было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака (далее – решение Роспатента). Указанное решение Роспатента было основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Так, согласно решению Роспатента, входящий в состав заявленного обозначения элемент «.РФ» («.РФ» - общепринятое сокращение от Российская Федерация, используется также как национальный домен верхнего уровня для России. / см. Интернет-Источники <https://sokr.ru/card/42480s68a65123/>, <https://www.reg.ru/domain/new/РФ/info>, <https://mchost.ru/articles/chto-takoe-domen-rf/>, <https://cctld.ru/domains/about/> и др.), является неохраноспособным на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг, поскольку в целом не обладает различительной способностью.

Кроме того, заявленное обозначение является сходным до степени смешения со следующими знаками:

- с товарными знаками «DOMOTEL», зарегистрированными на имя Рогатых Дмитрия Александровича, Россия (свидетельство №959706 (1), приоритет от 17.03.2023, свидетельство №903894 (2), приоритет от 06.09.2022), в отношении однородных услуг 36, 37, 43 классов МКТУ;

- с товарным знаком «ДОМОТЕЛЬ», зарегистрированным на имя ООО "Дом.Отель", Россия (свидетельство №328210 (3), приоритет от 13.04.2006), в отношении услуг 35, 42 классов МКТУ, признанных однородными заявленным товарам и услугам 09, 35, 42, 45 классов МКТУ.

В поступившем возражении, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом доводы сводятся к следующему:

- заявленные товары 09 класса МКТУ «программное обеспечение для управление ходом строительства» и услуги 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; аудит; бюро по найму; деловая экспертиза; демонстрация товаров; интерактивная реклама в компьютерной сети; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам штата сотрудников; консультации профессиональные в области бизнеса; продажа аукционная; продвижение товаров [для третьих лиц]; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка товаров и услуги предприятиям)» знака (3) не соотносятся по признакам однородности «род/вид». Производство товаров - это сложный

энергоемкий технологический процесс, включающий множество различных операций, подразумевающих обработку сырья, изготовления конечной продукции, ликвидации промышленных отходов и стоков и т.п. Вышеуказанные услуги 35 класса МКТУ относятся к услугам в области рекламы, услугам менеджерским в сфере бизнеса, услугам администрирования коммерческих или промышленных предприятий, исследованиям в области бизнеса, кадровым услугам, услугам по продвижению товаров и услуг, оказываемых в интересах третьих лиц. Товары заявленного обозначения относятся к подгруппе «продукты программные». Производитель товаров осуществляет изготовление продукции и не может быть конкурентом на рынке услуг 35 класса МКТУ, которые сами товаров не производят;

- в отношении однородности товаров 09 класса МКТУ заявленного обозначения и услуг 42 класса МКТУ знака (3), необходимо отметить, что производство товаров 09 класса МКТУ и оказание услуг 42 класса МКТУ относятся к совершенно разным видам экономической деятельности, которые осуществляются в разных сферах экономики и, как правило, разными хозяйствующими субъектами. Потребитель услуг 42 класса МКТУ имеет первоочередную цель получить услуги, а не приобрести товары 09 класса МКТУ для самостоятельного использования. Указанное свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых товаров 09 класса МКТУ и услуг 42 класса МКТУ одному производителю.

В подтверждение изложенных доводов заявителем были представлены следующие материалы:

1. Решение Роспатента;
2. Решение Суда по интеллектуальным правам от 24.03.2021 по делу №СИП-1068/2019.

Согласно ходатайству, поступившему от заявителя на заседании коллегии, состоявшемся 22.12.2025, решение Роспатента оспаривается заявителем в части отказа в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 42, 45 классов МКТУ.

На заседании, состоявшемся 22.12.2025, коллегией были уточнены основания для отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, а именно было указано на сходство заявленного обозначения со знаком (2) в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, однородных услугам 36 и 37 классов МКТУ противопоставленной регистрации (2).

Изучив материалы дела и заслушав присутствующих на заседании, коллегия установила следующее.

С учетом даты (03.08.2023) поступления заявки №2023770216 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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 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, заявленными на регистрацию (статья 1492) в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации.

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 42 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

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.

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.

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).

Заявленное обозначение «**ДОМОТЕЛЬ.РФ**» является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Согласно дополнениям к возражению, решение Роспатента оспаривается заявителем в части отказа в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 42, 45 классов МКТУ.

Как правомерно указано в решении Роспатента, входящий в состав заявленного обозначения элемент «.РФ» («.РФ» - общепринятое сокращение от Российская Федерация, используется также как национальный домен верхнего уровня для России¹), является неохраноспособным на основании положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса в отношении всех заявленных товаров и услуг, поскольку в целом не обладает различительной способностью. Указанное заявителем не оспаривается.

Заявленному обозначению «**ДОМОТЕЛЬ.РФ**» было отказано в государственной регистрации в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг 09, 35, 36, 37, 42, 43 классов МКТУ на основании его несоответствия требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, в рамках чего ему были противопоставлены товарные знаки «**DOMOTEL**» (1), «**DOMOTEL**» (2), «**ДОМОТЕЛЬ**» (3). Знак (1) включает словесный элемент «DOMOTEL», исполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и зарегистрирован в отношении услуг 43 класса МКТУ. Знак (2) включает словесный элемент «DOMOTEL», исполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита и зарегистрирован в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ. Знак (3) включает словесный элемент «ДОМОТЕЛЬ», исполненный стандартным

¹ см. Интернет-Источники <https://sokr.ru/card/42480s68a65123/>, <https://www.reg.ru/domain/new/РФ/info>, <https://mchost.ru/articles/chto-takoe-domen-rf/>, <https://cctld.ru/domains/about/> и др.

шрифтом заглавными буквами русского алфавита и зарегистрирован в отношении, в том числе услуг 35 и 42 классов МКТУ.

Отказ заявителя оспаривать решение Роспатента в отношении услуг 36, 37, 43 классов МКТУ устраняет необходимость его анализа на тождество и сходство со знаком (2) в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ и со знаком (1) в отношении услуг 43 класса МКТУ.

Следовательно, анализу подлежит сходство заявленного обозначения со знаком (2) в отношении заявленных услуг 35 класса МКТУ, а также противопоставленных услуг 36, 37 классов МКТУ знака (2), и сходство со знаком (3) в отношении заявленных товаров и услуг 09, 35, 42, 45 классов МКТУ, признанных экспертизой однородными противопоставленным услугам 35, 42 классов МКТУ.

Словесный элемент «ДОМОТЕЛЬ» заявленного обозначения фонетически тождественен словесному элементу «ДОМОТЕЛЬ» знака (3), а также обладает высокой степенью фонетического сходства со словесным элементом «DOMOTEL» знака (2) в силу того, что они содержат одинаковое количество слогов (3), одинаковый состав гласных букв, близкий состав согласных звуков, расположенных в одинаковой последовательности.

Отсутствие семантики у словесного элемента заявленного обозначения и противопоставленных ему товарных знаков (2-3) не позволяет провести их сравнение по смысловому критерию сходства.

Графически заявленное обозначение обладает высокой степенью сходства с противопоставленным ему знаком (3). Так, они исполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, без каких-либо графических особенностей. Что касается заявленного обозначения и знака (2), то они являются словесными, исполнены стандартным шрифтом, изложенное сближает их визуально.

Обобщая вышеизложенное, заявленное обозначение и знаки (2-3) признаются сходными, с чем заявитель никак не спорит.

Заявленные товары 09 класса МКТУ «программное обеспечение для управления ходом строительства» однородны услугам 42 класса МКТУ «разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров»

знака (3). Указанное обосновано следующим. Заявленные товары 09 класса МКТУ - это конкретный результат - готовая компьютерная программа. В свою очередь противопоставленные услуги 42 класса МКТУ по разработке программного обеспечения - это процесс создания такого результата. Разработчик создает именно то, что в итоге становится товаром (программой). Без услуги разработки товар (готовое программное обеспечение) не может появиться. Таким образом, услуги 42 класса МКТУ знака (3) являются прямым источником происхождения товара. Потребитель, ищущий программное обеспечение для строительства, логично может обратиться к компании, которая специализируется на разработке программного обеспечения, в том числе для строительной отрасли. Сравниваемые товары и услуги характеризуются общностью производителей и каналов сбыта. Один и тот же субъект рынка (например, IT-компания) может одновременно предлагать услуги по разработке программного обеспечения на заказ, продавать собственные программные продукты, созданные в результате этой разработки. Продвижение и продажа как услуг разработки, так и готового программного обеспечения часто происходят через одинаковые каналы: сайты компаний, специализированные IT-выставки, отраслевые конференции. Кроме того, потребитель (например, строительная фирма), покупая программное обеспечение, практически всегда нуждается в сопутствующих услугах: установке, настройке, доработке под свои нужды, технической поддержке, обучению. Эти услуги по своей сути являются частью или продолжением разработки программного обеспечения.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ «услуги девелоперских компаний» однородны услугам 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; консультации профессиональные в области бизнеса; деловая экспертиза» знака (3) по следующим причинам. Девелопер управляет всем циклом проекта: от анализа идеи и поиска земли до финансирования, проектирования, строительства, маркетинга и продаж. Это полный цикл бизнес-менеджмента для конкретного актива, поскольку девелопер управляет бюджетом, сроками, рисками, командами подрядчиков и консультантов, то есть выполняет функции управляющей компании для проекта. С учетом изложенного

однородность заявленных услуг 35 класса МКТУ и противопоставленных услуг 35 класса МКТУ «менеджмент в сфере бизнеса» знака (3) не вызывает сомнений. Заявленные услуги 35 класса МКТУ однородны и услугам 35 класса МКТУ «административная деятельность в сфере бизнеса» знака (3), поскольку девелопер осуществляет всю административную работу по проекту (согласование с органами государственной власти разрешений, технических условий), ведение договорной работы с контрагентами, управление документооборотом, отчетность перед инвесторами), что является бизнес администрацией в сфере недвижимости. Следовательно, данные виды услуг однородны по роду, а также могут оказываться одним лицом по отношению к одной группе потребителей. Кроме того, заявленные услуги 35 класса МКТУ однородны и услугам 35 класса МКТУ «консультации профессиональные в области бизнеса» знака (3). Коллегия учла, что девелопер консультирует клиентов (инвесторов, землевладельцев) по ключевым бизнес-вопросам: какую концепцию объекта выбрать (бизнес-центр, жилье, торговая недвижимость) для максимизации прибыли, какова окупаемость инвестиций, как оптимизировать налоговые и юридические схемы, таким образом, данные услуги также объединены по роду и могут исходить от одного лица. Кроме того, заявленные услуги 35 класса МКТУ однородны и услугам 35 класса МКТУ «деловая экспертиза» знака (3). Девелопер проводит экспертизу в рамках комплексной проверки для инвестора: экспертиза юридической чистоты земли, экспертиза проектной документации на соответствие нормам и рыночным требованиям, экспертная оценка стоимости строительства и конечной стоимости объекта. Это деловая (коммерческая) экспертиза, направленная на минимизацию рисков и обоснование бизнес-решений. Следовательно, сравниваемые услуги могут быть оказаны одним лицом в отношении одной адресной группы потребителей.

Более того, коллегия полагает, что заявленные услуги 35 класса МКТУ «услуги девелоперских компаний» однородны также и услугам 36 класса МКТУ «операции с недвижимым имуществом; управление недвижимостью; организация финансирования строительных проектов; инвестирование; посредничество при операциях с недвижимостью; оценка недвижимого имущества» знака (2). Данные

виды услуг однородны, поскольку они имеют одинаковые цели оказания, один круг потребителей и одинаковые каналы сбыта. Так, цель девелоперских услуг - создание ликвидного и доходного объекта недвижимости как коммерческого продукта. В свою очередь цель противопоставленных услуг 36 класса МКТУ - реализация финансовой ценности этого продукта: его продажа, сдача в аренду, привлечение под него финансирования, управление им для извлечения дохода. Девелопмент - это создание актива, а операции с недвижимостью - его монетизация. Это единый технологический и коммерческий цикл. Круг заказчиков совпадает или тесно пересекается. Одна и та же компания (инвестор) сначала нанимает девелопера для создания объекта, а затем - управляющую компанию для его эксплуатации, и зачастую ожидает, что эти услуги могут предоставляться одним лицом. Эти услуги продвигаются одними и теми же методами и через одни и те же каналы одной целевой аудитории - профессиональным участникам рынка недвижимости и капитала. Таким образом, однородность установлена в связи со сложившейся коммерческой практикой, тесной взаимосвязью услуг в едином инвестиционно-строительном цикле.

Вместе с тем заявленные услуги 35 класса МКТУ «услуги девелоперских компаний» неоднородны услугам 37 класса МКТУ «асфальтирование; герметизация сооружений [строительство]; изоляция сооружений; кладка кирпича; консультации по вопросам строительства; монтаж инженерных коммуникаций на строительных площадках; надзор [контрольно-управляющий] за строительными работами; оклеивание обоями; предоставление информации по вопросам строительства; работы газослесарно-технические и водопроводные; работы каменно-строительные; работы кровельные; работы малярные внутренние и наружные; работы плотницкие; работы штукатурные; строительство; строительство молотков; установка дверей и окон; установка и ремонт лифтов; установка и ремонт отопительного оборудования». Данные услуги различаются по субъектам оказания (управляющая компания / исполнительная (подрядная) организация), по виду услуг (управленческая / коммерческая деятельность / физический труд/инжиниринг), по каналам сбыта (девелопер находит клиентов (инвесторов) через финансовые круги, презентации

проектов. Подрядчик находит заказы через тендеры, рекомендации, B2B-продажи), кругу потребителей (для девелопера - инвестор. Для строительной фирмы - девелопер или частный заказчик).

Заявленные услуги 42 класса МКТУ «обеспечение программное как услуга [SaaS]; платформа как услуга [PaaS]; разработка программного обеспечения» однородны услугам 42 класса МКТУ «разработка и усовершенствование технического и программного обеспечения компьютеров» знака (3). Сравнимые услуги относятся к одной родовой группе (услуги в области компьютерных технологий), могут быть оказаны одним лицом в отношении одной адресной группы потребителей.

Что касается заявленных услуг 45 класса МКТУ «услуги по подготовке юридических документов; юридические консультации», то они признаются коллегией однородными услугам 45 класса МКТУ «юридическая служба» знака (3). Данные услуги однородны по роду (услуги юридические), источникам происхождения, а также релевантной группе потребителей.

В отношении анализа однородности товаров и услуг, для которых испрашивается предоставление правовой охраны заявленному обозначению и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные знаки (2-3), коллегия учитывала, что вероятность смешения заявленного обозначения и знаков (2-3) определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров и услуг. 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 (см. пункт 162 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление Пленума Верховного Суда). В рассматриваемом случае была установлена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, а также высокая степень однородности сравниваемых товаров и услуг, что может привести к высокой вероятности смешения данных

товаров и услуг, маркированных сравниваемыми обозначениями, в гражданском обороте.

При этом для установления нарушения достаточно опасности, а не реального смешения товарного знака и заявленного обозначения обычными потребителями соответствующих товаров, в связи с чем вывод о сходстве сравниваемых обозначений и об однородности вышеуказанных товаров и услуг, является достаточным основанием для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В возражении указывалось на подачу заявителем искового заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака (3) вследствие его неиспользования. Вместе с тем решением Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-225/2025 от 19.12.2025 в удовлетворении исковых требований было оказано, в связи с чем данный знак не может быть снят с противопоставления.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.07.2025, оставить в силе решение Роспатента от 10.03.2025.