

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

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела возражение, поступившее 20.04.2018, поданное ООО «МЛМ Нева трейд», г. Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016732652 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2016732652, поданной 05.09.2016, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 07, услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.





Согласно материалам заявки заявлено обозначение в  
цветовом сочетании: «серый, черный, синий, белый».

Решение Роспатента от 24.01.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016732652 в отношении всех заявленных товаров и услуг было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарными знаками:  [2] по свидетельству № 486139,  
приоритет от 16.06.2011,  [3] по свидетельству № 486138,  
 [4] по свидетельству № 268449,  
приоритет от 16.06.2011, приоритет от 06.12.2002 (срок действия регистрации продлен до 06.12.2022),  
правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: Общества с  
ограниченной ответственностью «Балтийская Газовая Компания», 192019, Санкт-  
Петербург, ул. Профессора Качалова, 3, в отношении однородных услуг 35, 37  
классов МКТУ;

- с товарными знаками:  [5] по свидетельству № 412076,  
приоритет от 13.08.2008,  [6] по свидетельству № 412075,  
приоритет от 13.08.2008, правовая охрана которым была предоставлена ранее на  
имя: «ОТИС ЭЛЕВЕЙТОР КОМПАНИ», Уан Карриер Плейс, Фармингтон, штат  
Коннектикут 06032, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных  
товаров 07 и услуг 37, 42 классов МКТУ;

- элемент «трейд» (транслитерация английского слова «trade» - отрасль торговли,  
отрасли производства, магазин, сделка. См. Большой англо-русский словарь под ред.  
Гальперина, т. 2, М.: «Русский язык», 1977, стр. № 653) не обладает различительной  
способностью, является неохраняемым (пункт 1 статьи 1483 Кодекса);

- сходство сравниваемых обозначений [1] и [2-6] обусловлено фонетическим,  
графическим и семантическим сходством словесных элементов.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило  
20.04.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением  
Роспатента от 24.01.2018.

Доводы возражения, поступившего 20.04.2018, сводятся к следующему:

- словесный элемент «трейд», входящий в состав заявленного обозначения [1], обладает различительной способностью, а обозначение [1] является целостной композицией;
- словосочетание «Нева трейд» написано в кириллице и не порождает у потребителей представлений и ассоциаций о том, что речь идет о торговле или магазине;
- анализ различных толковых словарей (в частности, «Толковый словарь Русского языка», «Толковый словарь Ефремовой», «Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля») показал, что словосочетание «Нева трейд» не имеет толкования;
- заявленное обозначение [1] интенсивно использовалось непосредственно заявителем до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака и тождественно его фирменному наименованию;
- 15 лет заявитель занимает прочное место в лифтовой отрасли Санкт-Петербурга, осуществляет проектирование, монтаж, пусконаладочные работы и сервис подъемного оборудования (лифтов, подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов). В основе производственной деятельности - применение современных передовых средств, механизмов и материалов в области строительства и обслуживания лифтового оборудования;
- заявитель обладает всеми необходимыми сертификатами, свидетельствами и разрешениями на выполнение проектных, монтажных и сервисных работ, получил большое количество благодарственных писем от управляющих компаний, председателей ТСЖ, жилищных агентств районов города, администраций;
- заявитель является официальным дилером завода ОАО «Могилевлифтмаш», одного из ведущих производителей лифтового оборудования на территории стран СНГ;
- заявитель проводит капитальный ремонт и замену лифтового оборудования в домах: 2013 год - монтаж и наладка 549 лифтов в 12 районах города Санкт-Петербург, 2014 год - проведены работы в 11 районах города Санкт-Петербург, объем работ составил 713 лифтов на общую сумму 1 129,3 млн. руб., 2015 год - монтаж и наладка 725 лифтов в 9 районах города Санкт-Петербург и т.д.;

- на заказы и вызовы выезжают специальные автомобили, маркированные заявленным обозначением [1], а также осуществлено множество публикаций в средствах массовой информации (например, «Аналитическая газета о жилищном и коммерческом фондах»);
- сравниваемые обозначения [1] и [2-6] не сходны по фонетическому критерию сходства словесных обозначений, так как имеют различия в количестве слов, слогов, составе гласных и согласных звуков;
- сравниваемые обозначения [1] и [2-6] различаются визуально, поскольку производят на потребителя разное зрительное впечатление, выполнены различными видами шрифта и т.д.;
- Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации содержит товарные знаки, в состав которых словесный элемент «трейд» как в латинице, так и в кириллице входит в качестве охраняемого элемента (например, свидетельства №№ 492013, 442923, 463371, 430541, 262208);
- правообладатель противопоставленных товарных знаков [2-4] ООО «Балтийская Газовая Компания» занимается производством, продажей и обслуживанием устройств для освещения, нагрева, получения пара, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительных и санитарно-технических устройств, в то время как заявитель занимается иным видом деятельности, в связи с чем, они не могут пересекаться на рынке;
- перечень услуг 42 класса МКТУ «исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц], за исключением подъемников, эскалаторов, лифтов, движущихся дорожек, относящихся к ним ходовых механизмов, транспортеров и частей для всех вышеперечисленных товаров» противопоставленных товарных знаков [2-4] доказывает, что правообладатель не имеет никакого отношения к лифтовому оборудованию;
- сравниваемые услуги заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4] имеют различные каналы реализации и круг потребителей.

На основании изложенного в возражении, поступившем 20.04.2018, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного

обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие копии документов:

- отчеты деловой репутации за 2016, 2017 гг. – [7];
- свидетельство о допуске – [8];
- сертификат соответствия от 31.01.2017 – [9];
- сертификаты ТЮФ OHSAS и ТЮФ ИСО – [10];
- благодарности, отзывы кооперативов, товариществ-собственников, награждения, грамоты, награды, дипломы и прочее – [11];
- договор № 14857-ОМ-4407-2004 и накладные № Т60421, Т60509, Т60519, Т60817, Т60911, Т60415 – [12];
- Еженедельная аналитическая газета о жилищном и коммерческом фондах (Выпуск № 51-52) (684-685) от 26 декабря 2016 года – [13].

По результатам рассмотрения возражения Роспатентом было принято решение от 25.07.2018 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.04.2018, оставить в силе решение Роспатента от 24.01.2018».

Не согласившись с данным решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным вышеуказанного решения Роспатента от 25.07.2018. Решением Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2019 по делу № СИП – 689/2018 требования заявителя были удовлетворены, решение Роспатента от 25.07.2018 было признано недействительным. При этом суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение ООО «МЛМ Нева трейд», поступившее 20.04.2018.

Не согласившись с решением Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2019 по делу № СИП – 689/2018, Роспатент подал кассационную жалобу. В результате ее рассмотрения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 14.10.2019 решение первой инстанции Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2019 по делу № СИП – 689/2018 было отменено. Дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции. Указанное постановление вступило в законную силу со дня его принятия. Отмена решения

Суда по интеллектуальным правам от 27.06.2019 по делу № СИП – 689/2018 устраняет основание для повторного рассмотрения возражения, поступившего 20.04.2018, на решение Роспатента от 24.01.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016732652, по существу. Вышеуказанное решение Роспатента от 25.07.2018 является действующим, и возражение ООО «МЛМ Нева трейд» на решение экспертизы Роспатента от 24.01.2018 об отказе в государственной регистрации в качестве товарного знака обозначения по заявке № 2016732652 в настоящее время повторного рассмотрения не требует.

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

**прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 20.04.2018, на решение Роспатента от 24.01.2018.**