

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.03.2019, поданное ООО Юридическое агентство «Наследие», г. Ставрополь, Россия (далее – лицо, подавшее возражение, ООО ЮА «Наследие»), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 692064, при этом установлено следующее.



**НАСЛЕДИЕ СОВРЕМЕННОСТИ**

Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2018716484, поданной 23.04.2018, зарегистрирован 16.01.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №692064 на ООО «ЕВРОПА-2», г. Рязань, Россия (далее – правообладатель) в отношении услуг 35-37 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В поступившем 27.03.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 692064 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 и подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО ЮА «Наследие» обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с иском к правообладателю о признании использования словесного обозначения "НАСЛЕДИЕ" нарушением исключительных прав на товарный знак "НАСЛЕДИЕ КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ" по свидетельству №540326 и товарный знак "НАСЛЕДИЕ" по свидетельству №540327, о запрете использовать словесное обозначение "НАСЛЕДИЕ" при выполнении работ или оказании услуг, в том числе в документации, в рекламе, на вывесках, а также в сети Интернет, об обязанности удалить товарный знак или сходное с ним до степени смешения словесное обозначение "НАСЛЕДИЕ" с материалов, которыми сопровождается строительство и реализация жилых/нежилых помещений жилого комплекса "НАСЛЕДИЕ", в том числе с документации, рекламы, вывесок, об обязанности опубликовать решение суда о допущенном нарушении в периодическом издании - журнале "Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность", о взыскании компенсации за нарушение права на товарные знаки "НАСЛЕДИЕ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ" и "НАСЛЕДИЕ" в размере 6000000 рублей. Указанный иск был удовлетворен, однако, решение суда относительно суммы компенсации до сегодняшнего дня не вступило в законную силу. Указанное свидетельствует о наличии заинтересованности в подаче возражения;

- лицу, подавшему возражение, принадлежат исключительные права на товарные знаки по свидетельствам №540327, №540326, №565605, №500017, №499921, №499919, включающие словесный элемент «НАСЛЕДИЕ»;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарными знаками, правообладателем которых является лицо, подавшее возражение;

- так, в товарном знаке по свидетельству №692064 основным элементом является словесный элемент «НАСЛЕДИЕ», который обладает фонетическим, смысловым, графическим сходством со словесным элементом «НАСЛЕДИЕ», положенным в основу серии знаков лица, подавшего возражение;

- услуги 35-37 классов МКТУ, содержащиеся в перечнях сравниваемых регистраций, совпадают;

- оспариваемый товарный знак вводит потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №692064 недействительным полностью.

В подтверждение изложенных доводов к возражению, поступившему 27.03.2019, были представлены следующие материалы (копии):

1. Копия Решения Арбитражного суда Рязанской области от 04.12.2017 по делу №А54-3645/2016;
2. Копия уведомления о результатах проверки соответствия заявленного обозначения требованиям законодательства по заявке № 201672007;
3. Копия свидетельства товарный знак № 692064.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №692064, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- ни ООО «Европа», ни судебный спор, на который ссылается лицо, подавшее возражение, не имеют никакого отношения к сути рассматриваемого возражения;

- обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Иными словами, сходными признаются обозначения, производящие в целом сходное впечатление, несмотря на некоторые отличия составляющих их элементов;

- оспариваемый товарный знак содержит в своем составе единое неделимое, семантически и грамматически связанное словосочетание «НАСЛЕДИЕ

СОВРЕМЕННОСТИ». Что в свою очередь означает, что сравнительный анализ оспариваемого товарного знака должен проводиться без деления словосочетания на составляющие его слова;

- сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков показал, что, несмотря на наличие тождественного словесного элемента «НАСЛЕДИЕ» в сравниваемых обозначениях, имеет место фонетическое отличие сравниваемых обозначений, которое обусловлено наличием других слов, отличием в буквах, расположенных в конце оспариваемого знака. Указанное отличие обуславливает разницу в новых слогах, отсутствующих в товарных знаках лица, подавшего возражение, что значительно удлиняет звукоряд при произношении и акцентирует на себе внимание;

- различие сравниваемых товарных знаков обеспечивается также за счет разного общего восприятия их потребителями;

- учитывая семантическое значение словосочетания оспариваемого товарного знака в целом, а не отдельных его слов правообладатель считает закономерным вывод об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков по признаку смыслового сходства;

- отсутствие сходства по всем признакам является основанием для признания сравниваемых обозначений несходными до степени смешения;

- материалы возражения не содержат в себе никаких доказательств, свидетельствующих о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 692064.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия состояния делопроизводства по заявке №2018716484 [4];
- копия решения о государственной регистрации товарного знака по заявке №2018716484 [5].

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

С учетом даты (23.04.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 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.

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 положениями пункта 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом. Лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков по свидетельствам №540327, №540326, №565605, №500017, №499919, №499921, которые, по его мнению, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком. Кроме того, согласно пояснениям представителя ООО ЮА «Наследие» указанное лицо под обозначением «НАСЛЕДИЕ» ведет деятельность, корреспондирующую с услугами 35-37 классов МКТУ, содержащимися в перечне оспариваемой регистрации. Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №692064.



НАСЛЕДИЕ СОВРЕМЕННОСТИ

Оспариваемый товарный знак «» является комбинированным и состоит из словосочетания «НАСЛЕДИЕ СОВРЕМЕННОСТИ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, а также из изобразительного элемента в виде стилизованного изображения дерева, выполненного на фоне прямоугольной рамки. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35-37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак « НАСЛЕДИЕ » (1) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак «» (2) является комбинированным и состоит из словесного элемента «Наследие», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальная буква «Н» - заглавная. Под упомянутым словесным элементом помещено словосочетание «КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ», выполненное на фоне трапециевидной фигуры красного цвета. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак « НАСЛЕДИЕ » (3) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный товарный знак « НАШЕ НАСЛЕДИЕ » (4) является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак « *Наше наследие* » (5) является комбинированным и состоит из словосочетания «Наше наследие», выполненного оригинальным шрифтом строчными буквами русского алфавита, начальная буква «Н» в слове «Наше» - заглавная. Над упомянутым словосочетанием помещен оригинальный изобразительный элемент, напоминающий букву «Н». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.



Противопоставленный товарный знак « НАСЛЕДИЕ » (6) является комбинированным и состоит из словесного элемента «НАСЛЕДИЕ», выполненного стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Над упомянутым

словосочетанием помещен оригинальный изобразительный элемент, напоминающий букву «Н». Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 36 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Анализ однородности услуг, содержащихся в перечне сравниваемых регистраций, показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ оспариваемого и противопоставленного товарного знака (3) совпадают или соотносятся между собой как «род-вид», что свидетельствует об их однородности.

Услуги 36 и 37 классов МКТУ товарного знака по свидетельству №692064 и противопоставленных ему товарных знаков (1-2, 4-6) идентичны или однородны в силу отнесения их к одним родовым группам – операции с недвижимостью, операции финансовые, услуги бирж, услуги информационно-консультативные, работы строительные, услуги по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств, услуги по уходу за одеждой и т.д. Сравнимые виды услуг могут быть оказаны одним лицом и быть взаимодополняемыми.

Однородность сравниваемых видов услуг правообладателем не оспаривается.

В отношении оценки сходства сравниваемых знаков коллегией было установлено следующее.

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленных товарных знаков (1-6) свидетельствует о том, что все обозначения включают в себя словесный элемент «НАСЛЕДИЕ». Однако, указанное обстоятельство не свидетельствует о сходстве сравниваемых товарных знаков в целом.

Коллегия усматривает, что наличие в составе оспариваемого (а также трех из шести противопоставленных) товарных знаков дополнительных словесных и/или изобразительных элементов придают оспариваемому обозначению иные звучание, смысловое и визуальное восприятие.

С точки зрения фонетики словесные элементы сравниваемых товарных знаков не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, букв, гласных, согласных. Несмотря на присутствие в составе сравниваемых обозначений фонетически тождественного элемента

«НАСЛЕДИЕ», ни один из противопоставленных товарных знаков не имеет фонетического воспроизведения, сходного с произношением оспариваемого товарного знака. Так, в оспариваемый товарный знак включен словесный элемент «СОВРЕМЕННОСТИ», который состоит из 13 букв и имеет протяженное звучание. В состав знаков (4-5) включены словесные элементы «НАШЕ», находящиеся в начальной позиции и также влияющие на произношение упомянутых знаков. В противопоставленный товарный знак (2) включено охраняемое словосочетание «КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ». Указанное свидетельствует о различном звучании словесных элементов, входящих в состав сравниваемых знаков.

Визуально оспариваемый и противопоставленные товарные знаки (1-6) производят разное общее зрительное впечатление за счет разного словесного состава, разного композиционного решения сравниваемых знаков, а также наличия в составе оспариваемого и противопоставленных (2, 5, 6) знаков различных графических элементов.

Как указывалось выше, оспариваемый товарный знак является комбинированным и состоит из оригинального изобразительного элемента в виде стилизованного изображения дерева, которое помещено в центральной части знака, а также из визуального длинного словосочетания «НАСЛЕДИЕ СОВРЕМЕННОСТИ». В свою очередь знаки (2, 5), также являющиеся комбинированными, включают в свой состав иной оригинальный изобразительный элемент, напоминающий букву «Н», а также меньший по визуальной длине словесный элемент «НАСЛЕДИЕ». Знак (2) имеет совершенно иную графическую проработку, он состоит из словесного элемента «НАСЛЕДИЕ», а также словосочетания «КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ», выполненного на фоне трапециевидной фигуры красного цвета. Знаки (1, 3, 4) являются словесными и их восприятие формируется исключительно словесными элементами «НАСЛЕДИЕ», «НАШЕ НАСЛЕДИЕ». Разное зрительное впечатление формируется и благодаря оригинальному шрифтовому исполнению словесных элементов знаков (2, 5), также влияющему на восприятие указанных знаков. Резюмируя вышеизложенное,

коллегия приходит к выводу о том, что сравниваемые знаки по-разному запоминаются потребителями.

Что касается смыслового признака сходства словесных обозначений, то коллегией установлено следующее.

Анализ словарно-справочных источников информации (см. [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru)) показал, что словесный элемент «НАСЛЕДИЕ» означает явление духовной жизни, быта, уклада, унаследованное, воспринятое от прежних поколений, от предшественников (например, идейное наследие, наследие прошлого). Таким образом, противопоставленные товарные знаки имеют определенное смысловое значение, обусловленное семантикой их словесного элемента «НАСЛЕДИЕ». Товарные знаки (4-5) дополнены словесным элементом «НАШЕ», означающим «то, что принадлежит или свойственно нам», то есть элементы «НАШЕ» и «НАСЛЕДИЕ» также образуют понятные конкретные ассоциации и представления.

Оспариваемый товарный знак состоит из словосочетания «НАСЛЕДИЕ СОВРЕМЕННОСТИ», оба слова в котором связаны лексически. Семантическое значение слова «НАСЛЕДИЕ» приведено выше. Словесный элемент «СОВРЕМЕННОСТИ» образован от слова «современный» и означает «текущая жизнь, действительность современной эпохи» (см. [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru)). Таким образом, оспариваемый товарный знак включает в свой состав оригинальное словосочетание, его оригинальность его в том, то в обычном потоке речи слова «НАСЛЕДИЕ» и «СОВРЕМЕННОСТИ» не используются совместно, поэтому коллегия полагает, что словосочетание «НАСЛЕДИЕ СОВРЕМЕННОСТИ» вызывает иные смысловые ассоциации, чем просто слово «НАСЛЕДИЕ».

Таким образом, с учетом значительных фонетических, семантических и визуальных различий сравниваемых знаков, коллегия приходит к выводу о том, что они не являются сходными.

Ввиду отсутствия сходства сравниваемых знаков, маркировка ими однородных услуг 35-37 классов МКТУ не приведет к смешению этих услуг в гражданском обороте. Учитывая изложенное, у коллегии отсутствуют основания


для вывода о несоответствии товарного знака по свидетельству №692064 требованиям пункта 6 статьи 1486 Кодекса.

При рассмотрении настоящего возражения коллегия обратилась к Реестру зарегистрированных товарных знаков, знаков обслуживания Российской Федерации, который содержит значительный массив товарных знаков, включающих словесный элемент «НАСЛЕДИЕ» и зарегистрированных на имя различных лиц в отношении однородных услуг 35-37 классов МКТУ. Так, были зарегистрированы товарный знак


  
«*НН*  
*Наше Наследие*

» по свидетельству №165727 (в том числе, для услуг 35




класса МКТУ), товарный знак «» по свидетельству №418664 (в том числе, для услуг 35 класса МКТУ), товарный знак «СОЗДАВАЙТЕ НАСЛЕДИЕ!» по свидетельству №468545 (в том числе, для

**СОЗДАВАЯ НАСЛЕДИЕ**

услуг 35 и 37 классов МКТУ), товарный знак «» по свидетельству №462816 (в том числе, для услуг 35 и 37 классов МКТУ),



товарный знак «» по свидетельству №566617 (в том числе, для услуг 35-37 классов МКТУ) и др. Наличие указанных знаков усиливает вывод о том, что включение в состав сравниваемых знаков элемента «НАСЛЕДИЕ» не является основанием для вывода об их сходстве. Наличие дополнительных

словесных и изобразительных элементов придает оспариваемому и противопоставленным товарным знакам (1-6) существенные отличия, позволяющие отличать их между собой.

Что касается представленного лицом, подавшим возражение, решения Арбитражного суда Рязанской области от 04.12.2017 по делу №А54-3645/2016 [1], то в нем оценивается сходство противопоставленных товарных знаков (1-2), а также обозначения «НАСЛЕДИЕ», используемого ООО «ЕВРОПА». Таким образом, дается оценка сходства иных обозначений, а не оспариваемого и противопоставленных товарных знаков (1-6). В связи с изложенным, выводы, изложенные в решении суда [1], не могут быть положены в основу данного заключения.

Кроме того, не относится к существу рассматриваемого спора и поданная правообладателем заявка №2016722007 на регистрацию обозначения



НАСЛЕДИЕ

в качестве товарного знака. Лицом, подавшим возражение, указывается на правомерность принятого по ней решения Роспатента об отказе в государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака со ссылкой на противопоставленные товарные знаки (1-6) и о том, что поданное им возражение должно быть рассмотрено в аналогичном ключе. Вместе с тем, делопроизводство по каждой заявке ведется отдельно с учетом всех фактических обстоятельств дела. Кроме того, указанная заявка представляет собой обозначение, отличающееся от оспариваемого товарного знака, в связи с чем одинаковые подходы к их оценке на тождество и сходство с противопоставленными знаками (1-6) не применимы.

Относительно доводов лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №692064 произведена с

нарушением положений пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Как было установлено выше, сравниваемые средства индивидуализации не являются сходными, в связи с чем отсутствуют основания для вывода о том, что однородные виды услуг 35-37 классов МКТУ, оказываемые под упомянутыми обозначениями, будут смешиваться потребителями в гражданском обороте.

Документов, подтверждающих факт того, что потребители смешивают услуги, маркированные оспариваемым товарным знаком, с услугами лица, подавшего возражение, не представлено. Таким образом, основания для признания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №692064 на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.03.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №692064.**