

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 26.07.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «На Ходынке», Москва (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №507675, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2012728482 с приоритетом от 16.08.2012 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 03.03.2014 за №507675 в отношении услуг 36 класса МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя Общества с ограниченной ответственностью "ПРОМЫШЛЕННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ", г. Самара, (далее – правообладатель).



Оспариваемый товарный знак

по свидетельству №507675 –

(1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «авеню», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде цифры «7».

В поступившем 26.07.2018 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения со знаком **ПЯТАЯ АВЕНЮ** по свидетельству №273008 – (2), имеющим более ранний приоритет (15.09.2003), зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они содержат тождественный словесный элемент «авеню», а также в состав сравниваемых обозначений входят элементы «7» и «пятая», которые представляют собой число и числительное;

- кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает, что согласно Постановлению Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 2979/06 «... угроза смешения имеет место, если один товарный знак воспринимается за другой или если потребитель понимает, что речь идет не об одном и том же товарном знаке, но полагает, что оба товарных знака принадлежат одному и тому же предприятию». В Решении Суда по интеллектуальным правам от 18.03.2016 по делу N СИП-698/2015 отмечено, что «...в соответствии с правовой позицией, содержащейся в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.07.2006 N 3691/06 угроза смешения противопоставляемых знаков в отношении однородных товаров и услуг широкого (доступного) потребления усиливается тем, что более ранние товарные знаки имеют доминирующие элементы, объединяющие обозначения в одну серию. В результате основной потребитель идентифицирует товары и услуги в первую очередь по привычным ему серийным элементам товарных знаков».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №507675.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 26.07.2018, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- сравниваемые товарные знаки (1) и (2) не являются сходными по всем признакам сходства;

- оспариваемый товарный знак включает слово «авеню» и цифру «7», а противопоставленный товарный знак два словесных элемента, что приводит к различному фонетическому звучанию сравниваемых обозначений;

- с учетом семантики противопоставленный товарный знак (2) означает конкретную улицу, а семантика оспариваемого товарного знака неоднозначна, так, в случае прочтения «Седьмая авеню», означает название улицы, а в случае прочтения «семь авеню» - количество улиц. Указанное приводит к отсутствию семантического сравнения знаков (1) и (2);

- сравниваемые знаки не сходны визуально, так как общее зрительное впечатление различное;

- правообладатель также отмечает, что вероятность смешения товарных знаков зависит не только от степени сходства обозначений (которое в данном случае отсутствует), но и от степени известности товарного знака, степени его различительной способности, узнаваемости в глазах потребителей (Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 18.07.2006 за №2979/06). Материалы возражения не содержат документов, подтверждающих вероятность смешения товарных знаков;

- кроме того, в действиях лица, подавшего возражение, правообладатель видит злоупотребление правом.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №521394.

К отзыву были представлены следующие материалы:

1. Сведения о лице, подавшем возражение;
2. Словарно-справочные источники информации;
2. Сведения о правообладателе.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (16.08.2012) товарного знака по свидетельству №507675 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки

на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 №4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2.4 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, приведенные в пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с требованиями 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков, а именно: внешняя форма; наличие симметрии или отсутствие симметрии; смысловое значение; вид и

характер изображения (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.); сочетание цветов и тонов.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ООО «Торговый Дом «На Ходынке», заинтересованность которого обусловлена тем, что данная компания является обладателем более раннего исключительного права на товарный знак «ПЯТАЯ АВЕНЮ» по свидетельству №273008, с которыми, по его мнению, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №507675 – (1) представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «авеню», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде цифры «7», расположенной на фоне геометрической фигуры. Знак охраняется в темно-красном, белом цветовом сочетании.

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком **ПЯТАЯ АВЕНЮ** по свидетельству №273008 – (2), ранее зарегистрированным на его имя в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный знак представляют собой словесное обозначение «ПЯТАЯ АВЕНЮ», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Сравнительный анализ сопоставляемых знаков показал следующее.

С точки зрения фонетики словесные элементы «АВЕНЮ» и «ПЯТАЯ АВЕНЮ» сравниваемых знаков (1) и (2) не совпадают по большинству признаков фонетического сходства: имеют разное количество слов, слогов, букв, гласных, согласных, начинаются с разных по звучанию слов. Наличие в оспариваемом знаке цифры «7», которая при звуковом восприятии может звучать как «семь» / «седьмая», также приводит к разному звучанию сравниваемых обозначений. Указанное обуславливает отсутствие сходства по фонетическому признаку сходства словесных элементов.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить, что смысловая нагрузка сравниваемых обозначений неодинакова.

Так, согласно словарно-справочным источникам информации «пятая авеню - улица в центре Манхэттена в Нью-Йорке. Является одной из самых известных, самых респектабельных и дорогих улиц в мире — на ней находится многие достопримечательности и символы Нью-Йорка, а также множество дорогих эксклюзивных бутиков (см. сайт <https://ru.wikipedia.org/>). В связи с чем, с учетом семантики, противопоставленный знак вызывает в сознании потребителя ассоциации с конкретной улицей.

В то же время в оспариваемом знаке сочетание числительного «семь» и существительного «авеню» (авеню – широкая улица, обычно обсаженная по обеим сторонам деревьями (во Франции, в Англии, США и некоторых других странах, см. словари на сайте <https://dic.academic.ru/>) вызывает ассоциации с какой-либо широкой улицей, расположенной в какой-либо стране.

Учитывая вышеизложенное сравниваемые знаки (1) и (2) будут вызывать в сознании потребителей различные смысловые ассоциации, что ведет к отсутствию семантического сходства.

Различие знаков усугубляется их графическим несходством, поскольку визуально сравниваемые знаки производят различное зрительное впечатление за счет выполнения словесных элементов разными шрифтовыми единицами, наличия в оспариваемом знаке изобразительного элемента и цифры «7», играющих существенную роль в индивидуализации товара, использования цветовой гаммы (темно-красный, белый цвета), а также разного словесного и буквенного состава.

С учетом изложенного, коллегия усматривает, что в целом сравниваемые знаки не ассоциируются друг с другом и, следовательно, признаются несходными.

Правовая охрана оспариваемому товарному знаку предоставлена в отношении следующих услуг 36 класса МКТУ:

- кредитно-денежные операции; агентства по взысканию долгов; агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; банки сберегательные; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; выпуск дорожных чеков; выпуск кредитных карточек; выпуск ценных бумаг; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; котировки биржевые; кредитование под залог; ликвидация торгово-промышленной деятельности [финансовые услуги]; маклерство; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское удаленное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; операции факторные; организация сбора денег и подписей; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; оценка недвижимого имущества; оценка предметов нумизматики; оценка произведений искусства; оценка шерсти финансовая; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; оценки финансовые стоимости ремонта; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; поручительство; посредничество биржевое; посредничество при операциях с недвижимостью; посредничество при реализации углеродных кредитов;

посредничество при страховании; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; проверка подлинности чеков; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; управление жилым фондом; управление недвижимостью; услуги актуариев; услуги банковские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги таможенных брокеров; учреждение взаимовыгодных фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая; финансовая деятельность; операции с недвижимостью; агентства кредитные.

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении следующих услуг 36 класса МКТУ:

– «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; агентства по операциям с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью».

Сопоставляемые услуги однородны, так как относятся либо к родовому понятию услуг «операции с недвижимостью» (операции с недвижимостью - процедуры, посредством которых права на недвижимость устанавливаются, изменяются, передаются и прекращаются. Видами операций с недвижимостью являются: купля-продажа, обмен, лизинг, сублизинг, аренда, субаренда, ипотека, рента, управление, приватизация, см. сайт <http://www.glossary.ru/>), либо к родовому понятию услуг «финансовые услуги» (финансовая услуга – банковская услуга, страховая услуга, услуга на рынке ценных бумаг, услуга по договору лизинга, а также услуга, оказываемая финансовой организацией и связанная с привлечением и (или) размещением денежных средств юридических и физических лиц, см. Большой юридический словарь, на сайте <http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/>).

Однородность услуг 36 класса МКТУ правообладателем не оспаривается.

Вместе с тем, установленное отсутствие сходства сравниваемых знаков позволяет потребителю не смешивать товары (услуги), маркированные данными знаками.

Также коллегия считает необходимым отметить, что лицом, подавшим возражение, не представлены сведения о том, что противопоставленный товарный знак (2) получил широкую известность в качестве средства индивидуализации услуг 36 класса МКТУ лица, подавшего возражение, что привело бы к его смешению потребителем с оспариваемым товарным знаком (1) в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ (указанных выше).

С учетом изложенного коллегия не имеет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №507675 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Что касается довода правообладателя, относительно того, что действия лица, подавшего возражение, следует считать злоупотребление права, то коллегия отмечает следующее. Установление данного факта не относится к компетенции Роспатента, а заключение антимонопольного органа, подтверждающего данный факт, в материалах возражения отсутствует.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.07.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №507675.