

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» 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.09.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №706282, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Светофор-Балашиха», г. Реутов (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак « **СВЕТОФОР** » по заявке №2017705395 с приоритетом от 15.02.2017 зарегистрирован 01.04.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №706282 в отношении товаров и услуг 05, 09, 12, 14, 29, 30, 32, 36, 39, 43 классов МКТУ на имя Ибатуллина А.В., 450513, Республика Башкортостан, д. Нурлино, ул. Комсомольская, д. 2 (далее - правообладатель).

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №706282 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак тождественен обозначению «СВЕТОФОР», которое используется ООО «Светофор-Балашиха» в качестве коммерческого

обозначения для индивидуализации расположенного в г. Балашихе многофункционального торгово-делового центра «СВЕТОФОР» (далее – ТЦ «СВЕТОФОР») ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №706282;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое возникло у ООО «Светофор-Балашиха» с 15.02.2007, т.е. раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №706282;

- основным видом деятельности ООО «Светофор-Балашиха» и принадлежащего ему ТЦ «СВЕТОФОР» является аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом, что однородно услугам 36, 39, 43 классов МКТУ оспариваемого товарного знака;

- ООО «Светофор-Балашиха» заинтересовано в подаче возражения, поскольку оспариваемый товарный знак нарушает его исключительное право на фирменное наименование и коммерческое обозначение, осуществление однородной деятельности под обозначением «СВЕТОФОР» правообладателем оспариваемого товарного знака способствует введению потребителя в заблуждение, а, кроме того, оспариваемый товарный знак препятствует регистрации в качестве товарного знака обозначения «СВЕТОФОР» по заявке №2019734974 с приоритетом от 18.07.2019, поданной лицом, подавшим возражение.

В связи с изложенным в поступившем возражении выражена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №706282 недействительным в отношении услуг 36, 39 и 43 классов МКТУ.

В качестве иллюстрации своих доводов, лицо, подавшее возражение, представил следующие документы:

- Копия договора №04/04-Р на разработку рекламных материалов от 04.04.2005 [1];

- Копия паспорта согласования и размещения наружной рекламы «СВЕТОФОР» №В00634 от 01.02.2006 [2];

- Копия Паспорта согласования и размещения наружной рекламы «СВЕТОФОР» №В00635 от 01.02.2006 [3];
- Копия Паспорта согласования и размещения наружной рекламы «СВЕТОФОР» №В00636 от 01.02.2006 [4];
- Копия Паспорта согласования и размещения наружной рекламы «СВЕТОФОР» №К01402 от 01.02.2006 [5];
- Копия Паспорта согласования и размещения наружной рекламы «СВЕТОФОР» №В 01078 от 04.05.2008 [6];
- Копия Акта №004245 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией [7];
- Копия повторного свидетельства о государственной регистрации права от 17.05.2010 [8];
- Копия договора аренды №13-2007 между ООО «Светофор-Балашиха» и ООО «Спортмастер» от 05.03.2007 [9];
- Копии актов оказанных услуг ООО «Спортмастер» [10];
- Копия договора аренды нежилых помещений №36/2007 между ООО «Светофор-Балашиха» и ООО «Макдоналдс» от 18.04.2007 [11];
- Копии актов оказанных услуг ООО «Макдоналдс» [12];
- Копия договора аренды №4-2014 между ООО «Светофор-Балашиха» и ООО «Остин» от 06.10.2014 [13];
- Копии актов оказанных услуг ООО «Остин» [14];
- Копия долгосрочного договора аренды №9-2016 между ООО «Светофор-Балашиха» и ООО «БИЛЛА» от 26.08.2016 [15];
- Копии актов оказанных услуг ООО «БИЛЛА» [16];
- Копия договора аренды №42-2016 между ООО «Светофор-Балашиха» и ООО «Детский мир» от 17.10.2016 [17];
- Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) со сведениями об ООО «Светофор-Балашиха» [18];
- Копия протокола №1 внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «МЕТРОПОЛИС ПЛЮС» от 31.01.2007 [19];

- Копия свидетельства Федеральной налоговой службы о внесении записи в ЕГРЮЛ относительно ООО «Светофор-Балашиха» [20];

- Копия дизайн-проекта рекламного-информационного оформления фасадов многофункционального торгово-делового центра «Светофор» [21];

- Копия концепции продвижения ТЦ «СВЕТОФОР» от 20.05.2008 [22];

- Информация о ТЦ «СВЕТОФОР» со страницы в сети Интернет <http://balashikha.sveto4r.ru> [23];

- Отзывы потребителей о ТЦ «СВЕТОФОР» со страницы в сети Интернет <http://google.com> [24];

- Отзывы потребителей о ТЦ «СВЕТОФОР» со страницы в сети Интернет <http://tripadvisor.ru> [25];

- Отзывы потребителей о ТЦ «СВЕТОФОР» со страницы в сети Интернет <http://yandex.ru> [26];

- Отзывы потребителей о ТЦ «СВЕТОФОР» со страницы в сети Интернет <http://zoon.ru> [27];

- Отзывы потребителей о ТЦ «СВЕТОФОР» со страницы в сети Интернет <http://ru.foursquare.com> [28];

- Отзывы потребителей о ТЦ «СВЕТОФОР» со страницы в сети Интернет <http://otzovik.com> [29];

- Отзывы потребителей о ТЦ «СВЕТОФОР» со страницы в сети Интернет <http://spr.ru> [30];

- Отзывы потребителей о ТЦ «СВЕТОФОР» со страницы в сети Интернет <http://yell.ru> [31];

- Отзывы потребителей о ТЦ «СВЕТОФОР» со страницы в сети Интернет <http://tocenter.ru> [32];

Отзывы потребителей о ТЦ «СВЕТОФОР» со страницы в сети Интернет <http://rubrikator.org> [33];

- Скриншоты Интернет-страниц арендаторов помещений в ТЦ «СВЕТОФОР» [34];

- Копия графика посещаемости ТЦ «СВЕТОФОР» с 2012 по 2014 гг. [35];

- Копия графика посещаемости ТЦ «СВЕТОФОР» за 2014 и 2015 гг. [36];
- Копия графика посещаемости ТЦ «СВЕТОФОР» за 2016 и 2017 гг. [37];
- Копия гарантийного талона на счетчик посетителей торгового центра FeliX AI [38];

- Скриншот страницы в сети Интернет с информацией о счетчике посетителя торгового центра FeliX AI [39];

- Копия выписки из открытого реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ по свидетельству №706282 [40];

- Копия выписки из открытого реестра заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания РФ по заявке №2019734974 [41].

Следует отметить, что 04.12.2019 лицо, подавшее возражение, представило дополнение к возражению, которое не меняет его существа, в котором указывается на однородность приведенных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №706282 услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда недвижимого имущества; аренда финансовая; взыскание арендной платы; операции с недвижимостью; аренда переносных сооружений; управление недвижимостью; сдача недвижимого имущества в аренду, сдача помещений в аренду», 43 класса МКТУ «аренда переносных сооружений; прокат передвижных строений» с деятельностью, осуществляемой ООО «Светофор-Балашиха» в области аренды и управления нежилым недвижимым имуществом.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №706282, ознакомленный в установленном порядке с возражением, свой отзыв по мотивам возражения, не представил. Вместе с тем, от правообладателя 29.11.2019 было получено ходатайство с просьбой о переносе заседания коллегии по рассмотрению настоящего возражения, аргументы которой сводятся к необходимости ожидания регистрации договора о распоряжении исключительным правом на товарный знак «СВЕТОФОР» по свидетельству №267446 от Общества с ограниченной ответственностью «Патентное бюро «Выгодин и партнеры» на имя ИП Ибатуллина А.В. в отношении услуг 36 класса МКТУ «аренда складов». По мнению ИП Ибатуллина А.В., получение им исключительного права на товарный знак по свидетельству №267446 с

приоритетом от 19.03.2003 для услуг 36 класса МКТУ «аренда складов» позволит признать деятельность ООО «Светофор-Балашиха» по сдаче помещений в аренду под фирменным наименованием общества незаконной. ИП Ибатуллин А.В. инициирована подача заявления в Арбитражный суд Московской области о нарушении ООО «Светофор-Балашиха» исключительного права на товарный знак «СВЕТОФОР» (дело №41-94646/2019).

Проанализировав поступившее ходатайство правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №706282 с просьбой о переносе заседания коллегии по рассмотрению поступившего возражения, коллегия отказала в его удовлетворении. По мнению коллегии, ожидание регистрации договора о распоряжении исключительным правом на товарный знак по свидетельству №267446 не имеет правового значения для рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №706282.

Вместе с тем, изучив материалы дела и заслушав присутствовавших на заседании коллегии представителей ООО «Светофор-Балашиха», коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (15.02.2017) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 положениями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименований), права на которые в

Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 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.

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

Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Признаки, указанные в настоящем пункте, 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).

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое

обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Как установлено положениями пункта 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Оспариваемый товарный знак « **СВЕТОФОР** » по свидетельству №706282 с приоритетом от 15.02.2017 является словесным, выполнено жирным шрифтом заглавными буквами русского языка. Правовая охрана товарному знаку по свидетельству №706282 предоставлена, в частности, для следующих услуг 36, 39, 43 классов МКТУ:

36 класс МКТУ – *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; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитно-денежные операции; 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 с недвижимостью аренда переносных сооружений агентства кредитные; 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 брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги таможенных брокеров; учреждение взаимовыгодных фондов; финансирование; финансовая деятельность; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая сдача недвижимого имущества в аренду, сдача помещений в аренду;

39 класс МКТУ – аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда переносных сооружений для стоянки автотранспорта; запуск спутников для третьих лиц; прокат водолазных колоколов; прокат водолазных костюмов; прокат морозильных камер; прокат рефрижераторов; распределение электроэнергии; распределение энергии; служба ледокольная; служба лоцманская; услуги автостоянок; услуги по спасанию имущества; услуги по спасанию судов; услуги спасательные подводные;

43 класс – аренда временного жилья; аренда переносных сооружений; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат мебели; прокат осветительной аппаратуры, за исключением используемой в театрах или

телестудиях; прокат палаток; прокат передвижных строений; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские.

Необходимо отметить, что 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.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №706282 и фирменное наименование ООО «Светофор-Балашиха». Кроме того, в возражении отмечается, что оспариваемый товарный знак нарушает исключительное право ООО «Светофор-Балашиха» на коммерческое обозначение «СВЕТОФОР», которое в течение длительного времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, использовалось в гражданском обороте для индивидуализации многофункционального торгово-делового центра, осуществляющего операций с недвижимостью. Наличие оспариваемого товарного знака по свидетельству №706282 также препятствует регистрации товарного знака лица, подавшего возражение, по заявке №2019734974.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание наличие спора о столкновении прав на средства индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «Светофор-Балашиха» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №706282.

Анализ приведенных в поступившем возражении доводов, касающихся нарушения исключительных прав ООО «Светофор-Балашиха» на фирменное наименование, показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его отдельными элементами);

- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [18] лицо, подавшее возражение (ОГРН 1025005243724), было зарегистрировано в качестве юридического лица 02.12.2002 с фирменным наименованием ООО «Метрополис Плюс». Внеочередным общим собранием участников ООО «Метрополис Плюс» от 31.01.2007 [19] было принято решение о переименовании общества на ООО «Светофор-Балашиха». Соответствующая запись о переименовании юридического лица была внесена в ЕГРЮЛ 15.02.2007 [20]. Таким образом, право на фирменное наименование «Светофор-Балашиха» возникло у лица, подавшего возражение, с 15.02.2007, т.е. на несколько лет раньше даты приоритета (15.02.2017) оспариваемого товарного знака по свидетельству №706282.

Оспариваемый товарный знак представляет собой слово «СВЕТОФОР», которое сходно до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение. При этом входящий в состав фирменного наименования словесный элемент «Балашиха» относится к слабым элементам в силу своей описательности (Балашиха – город в России, в центре Московской области), не оказывает влияние на восприятие фирменного наименования в целом. Тем самым при восприятии фирменного наименования внимание в первую очередь акцентируется на индивидуализирующем элементе «Светофор».

Наличие в составе оспариваемого товарного знака словесного элемента «СВЕТОФОР», сходного до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Светофор-Балашиха», позволяет прийти к выводу о том, что в данном случае соблюдается также требование действующего на дату приоритета оспариваемого товарного знака положения законодательства о сходстве до степени смешения товарного знака с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его отдельными элементами).

В материалах возражения отмечается, что основным видом деятельности ООО «Светофор-Балашиха» является деятельность в сфере аренды и управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Так, в обоснование своей позиции лицо, подавшее возражение, предоставило сведения [7], [8] о том, что ООО «Светофор-Балашиха» принадлежит нежилое недвижимое имущество, расположенное в г. Балашиха, представляющее собой ТЦ «СВЕТОФОР», построенный в 2006 году.

В этой связи необходимо отметить, что в поступившем возражении лицо, его подавшее, указывает на наличии у него исключительного права на коммерческое обозначение «СВЕТОФОР».

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в связи с наличием у иного лица исключительного права на коммерческое обозначение может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации коммерческим обозначением (его отдельными элементами), представляющим собой средство индивидуализации предприятия;

- право на коммерческое обозначение должно возникнуть ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- право на коммерческое обозначение возникает при наличии предприятия, осуществляющего фактическую деятельность, достаточных различительных признаков средства индивидуализации предприятия, его известности на определенной территории и непрерывности использования в течение года;

- деятельность предприятия, реально осуществляемая под коммерческим обозначением, однородна товарам (услугам), приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Принадлежащий ООО «Светофор-Балашиха» объект недвижимости под обозначением «СВЕТОФОР» согласно представленным материалам представляет

собой предприятие, предназначенное, в частности, для розничной торговли, а именно торговый центр.

Еще в 2005 году лицом, подавшим возражение, был заключен договор на разработку рекламных материалов, в соответствии с которым исполнитель разрабатывал фирменный стиль торгового центра, что также объемный логотип [1], был подготовлен дизайн-проект оформления здания ТЦ «СВЕТОФОР» [21]. В 2006 и 2008 годах было согласовано размещение наружной рекламы – вывесок, в том числе с обозначением «СВЕТОФОР» [2] - [6].

Исходя из имеющихся в возражении документов [9] – [17], площади ТЦ «СВЕТОФОР» используются ООО «Светофор-Балашиха» для сдачи в аренду третьим лицам в качестве торговых площадок (магазины «СПОРТМАСТЕР», «ОСТИН», «ДЕТСКИЙ МИР», ресторан быстрого питания «МАКДОНАЛДС», продовольственный магазин «БИЛЛА»).

Сведения о ТЦ «СВЕТОФОР» представлены в сети Интернет как на официальном сайте <http://balashikha.sveto4r.ru> [23], так и иных Интернет-ресурсах, например, на сайтах арендаторов торговых площадей торгового центра [34].

Известность ТЦ «СВЕТОФОР» среди потребителей подтверждается многочисленными отзывами в сети Интернет, начиная с 2011 года [24] – [33], т.е. задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

В возражении представлены материалы [35] - [37], согласно которым в ТЦ «СВЕТОФОР» в период с января 2012 по февраль 2017 года велся подсчет посетителей посредством установленных счетчиков [38], [39], согласно которому за этот период было зафиксировано почти 14,5 миллионов человек.

Таким образом, указанные материалы в совокупности свидетельствуют о наличии у ООО «Светофор-Балашиха» исключительного права на коммерческое обозначение «СВЕТОФОР», которое возникло задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №706282 в сфере деятельности, связанной со сдачей в аренду недвижимого имущества для третьих лиц.

В части анализа на предмет однородности услуг 36, 39, 43 классов МКТУ, приведенных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №706282, и

области деятельности, в которой ООО «Светофор-Балашиха» используется принадлежащие ему фирменное наименование и коммерческое обозначение, следует указать следующее.

Как отмечалось выше, область деятельности ООО «Светофор-Балашиха» связана со сдачей в аренду недвижимого имущества для третьих лиц. Данная сфера деятельности по сути идентична услугам 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом, посредничество при операциях с недвижимостью, операции с недвижимостью» оспариваемого товарного знака по свидетельству №706282, а, кроме того, однородна таким услугам 36 класса МКТУ как «аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; аренда переносных сооружений; оценка недвижимого имущества; управление жилым фондом; управление недвижимостью; сдача недвижимого имущества в аренду, сдача помещений в аренду», услугам 43 класса МКТУ «аренда переносных сооружений; прокат передвижных строений», поскольку все вышеперечисленное относится к одному роду деятельности - «операции с недвижимостью».

Следует отметить, что под переносными сооружениями и передвижными строениями, приведенными в перечнях 36 и 43 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, понимается различное движимое имущество, которое, в частности, может представлять собой стойки, ларьки, прилавки, палатки, павильоны, будки, т.е. помещения, используемые для осуществления торговой деятельности. Таким образом, услуги 36 и 43 классов МКТУ «аренда переносных сооружений; прокат передвижных строений», как и деятельность лица, подавшего возражение, связанная со сдачей в аренду торговых помещений, имеют одинаковое назначение и совместную встречаемость в гражданском обороте.

Вместе с тем, в отношении остальных услуг 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №706282, таких как «агентства по взысканию долгов; анализ финансовый; аренда финансовая; банки сберегательные; 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; консультирование по вопросам задолженности; котировки биржевые; кредитно-денежные операции; 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; агентства кредитные; операции факторные; организация сбора денег и подписей; оценка антиквариата; оценка драгоценностей; оценка леса на корню финансовая; оценка марок; 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 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; услуги актуариев; услуги банковские; услуги брокерские; услуги по выплате пенсий; услуги попечительские; услуги резервных фондов; услуги сберегательных фондов; услуги таможенных брокеров; учреждение взаимовыгодных фондов; финансирование; финансовая деятельность; хранение в сейфах; хранение ценностей; экспертиза налоговая» следует констатировать отсутствие однородности, поскольку эти услуги оказываются финансовыми учреждениями (биржами, банками, кредитными организациями, страховыми компаниями и т.п.), которыми ООО «Светофор-Балашиха» не является.

Аналогичный вывод можно сделать в отношении всех услуг 39 и части услуг 43 класса МКТУ «аренда временного жилья; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха;

бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат мебели; прокат осветительной аппаратуры, за исключением используемой в театрах или телестудиях; прокат палаток; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги кемпингов; ясли детские» оспариваемого товарного знака. В отношении этих услуг ООО «Светофор-Балашиха» доказательств ведения деятельности не представило, в частности, отсутствуют сведения о сдаче в аренду для третьих лиц помещений для стоянки транспортных средств или мест для временного проживания, таких как гостиницы, ясли и т.п.

Таким образом, в настоящем споре соблюдены предусмотренные пунктом 8 статьи 1483 Кодекса условия, позволяющие сделать вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №706282 произведена в нарушение права ООО «Балашиха-Светофор» на фирменное наименование и коммерческое только в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; операции с недвижимостью; аренда переносных сооружений; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью; сдача недвижимого имущества в аренду, сдача помещений в аренду», 43 класса МКТУ «аренда переносных сооружений; прокат передвижных строений». В силу чего поступившее возражение подлежит удовлетворению в части.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.09.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №706282 недействительным частично в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого

имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; операции с недвижимостью; аренда переносных сооружений; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью; сдача недвижимого имущества в аренду, сдача помещений в аренду», 43 класса МКТУ «аренда переносных сооружений; прокат передвижных строений».