

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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, рассмотрела возражение, поступившее 30.04.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Батршиной Г.Р., г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №573754, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015706921 с приоритетом от 16.03.2015 был зарегистрирован 12.05.2016 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №573754 на имя ООО «Глобал 1», Москва (далее – правообладатель), в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2018 по делу №СИП-450/2017 правовая охрана товарного знака по свидетельству №573754 признана недействительной в отношении всех услуг 35, 43 классов МКТУ и услуги 36 класса МКТУ «аренда недвижимого имущества».

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , включающее словесные элементы «ЯРОСЛАВСКИЙ ВЕРНИСАЖ», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в синей, зеленой, красной, желтой, черной

цветовой гамме, и неохраняемые словесные элементы «ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС», выполненные более мелким шрифтом в стандартном исполнении заглавными буквами русского алфавита.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.04.2019, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №573754 предоставлена в нарушение требований пункта 6(2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков «ВЕРНИСАЖ» (свидетельства №№515954, 550628, 573377), которые решением Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2018 по делу №СИП-450/2017 признаны сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что услуги 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака **«агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда офисов [недвижимое имущество]; взыскание арендной платы; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью»** являются однородными с услугами 43 класса МКТУ **«обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; пансионаты; прокат передвижных строений»** противопоставленного товарного знака по свидетельству №573377 и с услугами 42 класса МКТУ **«обеспечение временного проживания»** противопоставленного товарного знака по свидетельству №515954;

- услуги 36 класса МКТУ **«взыскание арендной платы; консультирование по вопросам задолженности; оценка недвижимого имущества; управление недвижимостью»** однородны услугам 35 класса МКТУ **«помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями; консультации, оценка,**

исследования и экспертиза в деловых операциях» товарного знака по свидетельству №573377;

- услуги 36 класса МКТУ *«информация по вопросам страхования; информация финансовая»* однородны услугам 35 класса МКТУ *«коммерческая и статистическая информация; консультации, оценка, исследования и экспертиза в деловых операциях»* товарного знака по свидетельству №515954;

- услуги 41 класса МКТУ *«клубы-кафе ночные»* однородны услугам 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; кафе; рестораны; услуги баров»* товарного знака по свидетельству №573377 и услугам 42 класса МКТУ *«обеспечение пищевыми продуктами и напитками»* товарного знака по свидетельству №515954.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №573754 в отношении указанных услуг.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами возражения.

Основные положения отзыва касаются следующего:

- услуги, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки, не являются однородными, поскольку не соотносятся между собой как родовые или видовые понятия: потребителями услуг 36 класса МКТУ являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые участвуют в обороте недвижимого имущества в целях осуществления предпринимательской деятельности, а в отношении услуг 42 и 43 классов МКТУ потребителями являются физические лица, потребляющие услуги в личных некоммерческих целях, а именно – в целях получения места пребывания, эти услуги могут быть реализованы в отношении разных видов имущества: в первом случае - в отношении нежилых помещений, а в случае с услугами 43, 42 классов МКТУ исключительно в отношении жилого фонда, предназначенного для проживания;

- правообладатель полагает, не могут быть признаны однородными услуги 36 класса МКТУ *«взыскание арендной платы; консультирование по вопросам*

задолженности; оценка недвижимого имущества; управление недвижимостью» с услугами 35 класса МКТУ **«коммерческая и статистическая информация; консультации, оценка, исследования и экспертиза в деловых операциях»**, поскольку потребителями услуг 36 класса МКТУ являются юридические и физические лица, осуществляющие свою деятельность с использованием или в связи с недвижимым имуществом, а в отношении услуг 35 класса МКТУ кругом потребителей являются лица, осуществляющие деловые и промышленные операции, при этом нельзя сделать вывод о том, что данные операции осуществляются в связи или с использованием недвижимого имущества;

- услуги 36 класса МКТУ **«информация по вопросам страхования; информация финансовая»** и услуги 35 класса МКТУ **«коммерческая и статистическая информация; консультации, оценка, исследования и экспертиза в деловых операциях»** не являются однородными, поскольку представляют собой различные виды деятельности, имеющие разную направленность, осуществляемую различными лицами, в одном случае субъектами страхового дела, оказывающими услуги на рынке страховых услуг, а в другом – лицами, выполняющими консультативные функции;

- услуги 41 класса МКТУ **«клубы-кафе ночные»** не являются однородными услугам 43 класса МКТУ **«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; кафе; рестораны; услуги баров»** и услугам 42 класса МКТУ **«обеспечение пищевыми продуктами и напитками»**, поскольку досугово-развлекательная деятельность не связана с обеспечением деятельности по организации питания и продовольствия;

- все вышеуказанные услуги не являются однородными, поскольку различаются условия оказания ввиду специфики осуществления предпринимательской деятельности, кроме того, лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака осуществляют разные виды предпринимательской деятельности и распложены на значительном расстоянии

друг от друга, благодаря чему у потребителя не будет создаваться представление о том, что эти услуги имеют один и тот же источник происхождения.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

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

С учетом даты 16.03.2015 приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 6 (2) 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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту (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.

Согласно пункту (14.4.2.4) Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах (14.4.2.2), (14.4.2.3) Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на

основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) - (в) пункта (14.4.2.2) Правил.

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.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесные элементы «ЯРОСЛАВСКИЙ ВЕРНИСАЖ», выполненные оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита с использованием яркой разноцветной гаммы, и неохраняемые словесные элементы «ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС», выполненные более мелким шрифтом в стандартном исполнении заглавными буквами русского алфавита. Товарный знак охраняется в синем, зеленом, красном, желтом, черном цветовом сочетании в отношении следующих товаров и услуг:

16 класса МКТУ - печатная продукция; авторучки; изделия для упаковки бумажные или пластмассовые; календари; карандаши; конторские принадлежности [за исключением мебели наборы бумажных письменных принадлежностей; открытки почтовые; пакеты бумажные; мешки [конверты, обертки, сумки] для упаковки бумажные или пластмассовые; папки для документов; писчебумажные товары; письменные принадлежности.

36 класса МКТУ - агентства по операциям с недвижимым имуществом; анализ финансовый; аренда офисов [недвижимое имущество]; взыскание арендной платы; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; консультирование по вопросам задолженности; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; сбор благотворительных средств; управление недвижимостью; финансирование.

41 класса МКТУ - воспитание; развлечения; организация спортивных и культурно-просветительных мероприятий; видеосъемка; воспитание физическое; дискотеки; игры азартные; информация по

вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии; клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; макетирование публикаций, за исключением рекламных; микрофильмирование; монтаж видеозаписей; мюзик-холлы; обеспечение интерактивными электронными публикациями [не загружаемыми]; обучение практическим навыкам [демонстрация]; организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов; организация и проведение конференций; организация и проведение концертов; организация и проведение мастер-классов [обучение]; организация и проведение семинаров; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное [советы по вопросам образования или обучения]; парки аттракционов; предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; производство видеофильмов; прокат видеокамер; развлечение гостей; развлечения; услуги казино; фотографирование; шоу-программы.

Основанием для признания недействительным предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку является его сходство с противопоставленными словесными товарными знаками:

- «**ВЕРНИСАЖ**» по свидетельству №515954, который зарегистрирован в отношении услуг:

35 класса МКТУ - реклама; помощь по управлению коммерческими или промышленными операциями; маркетинг; коммерческая и статистическая информация; аукционная продажа; импортно-экспортные операции; услуги по ведению банков данных; организация ярмарок, выставок с рекламной и коммерческой целью; консультации, оценка, исследования и экспертиза в деловых операциях; услуги по содействию в сбыте товаров(для третьих лиц); сбыт товара через посредников.

42 класса МКТУ - обеспечение пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; промышленные и научные исследования и разработки; программирование; реализация товаров.

- «**ВЕРНИСАЖ**» по свидетельству №573377, который зарегистрирован в отношении услуг:

35 класса МКТУ - аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров; розничная продажа продовольственных товаров; неспециализированная розничная продажа; оптовая продажа непродовольственных товаров; оптовая продажа продовольственных товаров; неспециализированная оптовая продажа; демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров для третьих лиц; снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами); распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей товаров; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; услуги магазинов по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям.

43 класса МКТУ - услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; дома для престарелых; закусочные; кафе; кафетерии; мотели; пансионаты; пансионаты для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры, за исключением используемой в театрах или телестудиях; прокат

жилья; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионатах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; пансионаты; прокат передвижных строений» товарного знака по свидетельству №573377, а также услуг 41 класса МКТУ «*клубы-кафе ночные*» услугам 43 класса МКТУ «*услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; кафе; рестораны; услуги баров*», включенным в товарный знак по свидетельству №573377 и услугам 42 класса МКТУ «*обеспечение пищевыми продуктами и напитками*», включенным в перечень услуг 42 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №515954.

При установлении однородности услуг в первую очередь учитывается такой признак как назначение услуги, предназначенной для конкретного вида деятельности. Услуги, относящиеся к одному виду, но оказываемые в разных областях деятельности, не могут быть отнесены к однородным услугам.

Услуги 36 класса МКТУ, относящиеся к операциям с недвижимым имуществом, не являются однородными с услугами 42 и 43 классов МКТУ, относящимися к обеспечению временного проживания, временного жилья и обеспечению мест в гостиницах, пансионатах, поскольку эти услуги относятся к разным видам деятельности, имеют разное функциональное назначение, цель и круг потребителей.

Согласно пункту 1 статьи 130 Кодекса к недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания. К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места), если границы таких

помещений, частей зданий или сооружений описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке.

Такой вид деятельности как «операции с недвижимым имуществом» подразумевает под собой процедуры, посредством которых права на недвижимость устанавливаются, изменяются, передаются и прекращаются. Потребителями этих услуг являются собственники недвижимого имущества или лица, которым передаются права на недвижимость (покупатели или арендаторы).

Что касается услуг 42 и 43 класса МКТУ, относящихся к обеспечению временного проживания, то потребителями этих услуг являются туристы, гости, приезжие, посетители, которым требуется временное жилье. Соответственно эти услуги оказываются в отношении жилого фонда, предназначенного для проживания.

Услуги 36 класса МКТУ *«взыскание арендной платы; консультирование по вопросам задолженности; оценка недвижимого имущества; управление недвижимостью»* не могут быть признаны однородными с услугами 35 класса МКТУ *«коммерческая и статистическая информация; консультации, оценка, исследования и экспертиза в деловых операциях»*, поскольку эти услуги относятся к разным видам деятельности (финансовые, оценочные услуги в области недвижимости с одной стороны, и информационно-справочная деятельность в области бизнес-услуг, оказываемых предпринимателям, в другой стороны), соответственно, имеют различное назначение и круг потребителей.

Услуги 36 класса МКТУ *«информация по вопросам страхования; информация финансовая»* и услуги 35 класса МКТУ *«коммерческая и статистическая информация; консультации, оценка, исследования и экспертиза в деловых операциях»* также не являются однородными, поскольку представляют собой различные виды деятельности (деятельность в области страхования и финансирования с одной стороны, и деятельность в области бизнес-услуг, оказываемых предпринимателям, в другой стороны), имеющие различное назначение, круг потребителей и условия оказания.

- услуги 41 класса МКТУ *«клубы-кафе ночные»* не являются однородными услугам 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и*

напитками; кафе; рестораны; услуги баров» и услугам 42 класса МКТУ «*обеспечение пищевыми продуктами и напитками*», поскольку они относятся к различным видам деятельности и имеют различное назначение: ночные клубы-кафе прежде всего предназначены для досуга и развлечения молодежи, а услуги 42 и 43 класса МКТУ, относящиеся к обеспечению пищевыми продуктами и напитками, подразумевают услуги в области общественного питания, предназначенные для широкого круга потребителей.

Вместе с тем, коллегия полагает, что услуги 36 класса МКТУ «аренда офисов [недвижимое имущество]» могут быть признаны однородными услугой «аренда помещений для проведения встреч», включенной в перечень услуг 43 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №573377, поскольку предполагают предоставление одного вида услуг (аренды), потребителями которых являются арендаторы, а назначение этих услуг – предоставление в аренду нежилых помещений, в том числе для размещения офиса или проведения различных мероприятий, например, для проведения встреч.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак может вызывать у потребителя сходные ассоциации с противопоставленным товарным знаком только в отношении указанных услуг 36 класса МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.04.2019, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №573754 недействительным в отношении услуг 36 класса МКТУ «аренда офисов [недвижимое имущество]».