


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 30.05.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным А.В., г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №605453, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2015702715 с приоритетом от 05.02.2015 был зарегистрирован 14.02.2017 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №605453 на имя ООО «Дмитровский мебельный комбинат», г.Дмитров (далее – правообладатель), в отношении товаров 20, 24 и услуг 35, 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «  », включающее словесный элемент «ЛАДЬЯ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита и расположенный на фоне резного овала, по внутреннему контуру которого расположен оригинальный орнамент. Товарный знак охраняется в красном, розовом, белом цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 30.05.2019, выражено мнение о том, что правовая охрана

товарному знаку по свидетельству №605453 предоставлена в нарушение требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарных знаков со словесным элементом «ЛАДЬЯ» (свидетельства №№270349, 431915, 189928/1), зарегистрированных с более ранним приоритетом в отношении услуг 35 и 42 классов МКТУ, которые являются однородными с услугами 35, 37, 39 классов МКТУ оспариваемой регистрации;

- лицо, подавшее возражение, полагает, что услуги 35 класса МКТУ сравниваемых товарных знаков являются однородными, поскольку относятся к деятельности по реализации и продвижению товаров;

- услуги 37 класса МКТУ оспариваемого товарного знака **«строительство; ремонт; установка оборудования; работы плотницкие»** являются однородными с услугами 42 класса МКТУ **«архитектура [услуги специалистов-архитекторов]; инженерные работы (экспертиза); конструкторские работы для строительства; консультации по вопросам строительства, архитектуры»** противопоставленного товарного знака по свидетельству №189928/1;

- услуги 37 класса МКТУ оспариваемого товарного знака **«ремонт; установка оборудования; обивка мебели; работы плотницкие; ремонт обивки; реставрация мебели; уход за мебелью»** являются однородными с услугами 42 класса МКТУ **«открывание замков, запоров [затворов] с секретом»** противопоставленного товарного знака по свидетельству №189928/1, поскольку представляют собой близкие по содержанию услуги;

- услуги 39 класса МКТУ **«организация путешествий»** однородны услугам 42 класса МКТУ **«базы туристические»** товарного знака по свидетельству №189928/1.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №605453.

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

В отзыве указано, что товарный знак по свидетельству №605453 зарегистрирован в отношении широкого перечня товаров и услуг, часть которых очевидным образом не может быть признана однородной с услугами, указанными в противопоставленных товарных знаках по свидетельствам №№270349, 431915, 189928/1, поскольку эти услуги имеют различное назначение, либо относятся к различным родовым группам услуг.

В отзыве также приведен анализ услуг, указанных в сравниваемых товарных знаках, на основании которого правообладатель делает вывод о том, что указанные виды деятельности имеют разные условия осуществления, каналы реализации и круг потребителей, следовательно, не являются однородными.

Так, услуги 35 класса МКТУ, указанные в свидетельствах на товарные знаки №№270349, 431915 относятся к деятельности по продаже товаров с использованием разных способов реализации данной услуги, при этом, в отличие от рекламы, услуги по продвижению товаров направлены на передачу объекта (товара) иному лицу, т.е. действия, направленные на предоставление иным субъектам имущества (товаров), которое им необходимо, а услуги, указанные в оспариваемом товарном знаке, относятся к рекламной деятельности по распространению информации для привлечения внимания к объекту рекламирования с целью формирования или поддержания интереса к нему, а также к деятельности по обеспечению функционирования бизнеса в целом, функционированию различных предприятий и администрированию.

Услуги 42 класса МКТУ *«архитектура [услуги специалистов-архитекторов]; инженерные работы (экспертиза); конструкторские работы для строительства; консультации по вопросам строительства, архитектуры»*, указанные в свидетельстве №189928/1, относятся к деятельности архитектурных и конструкторских бюро, включающей в себя творческий (мыслительный) процесс создания проектной документации.

Услуга 42 класса МКТУ «открывание замков, запоров [затворов] с секретом», указанная в свидетельстве №189928/1, относится к узкоспециализированной деятельности, направленной на воздействие на конкретные механические, электронные или комбинированные устройства фиксации, которая имеет свою специфику и круг потребителей, отличных от потребителей строительных услуг в широком смысле, а услуги 37 класса МКТУ, указанные в оспариваемой регистрации, относятся к комплексу мероприятий по восстановлению работоспособного или исправного состояния какого-либо объекта и/или восстановлению его ресурса, включающий в себя физическое воздействие на объект.

Услуга 42 класса МКТУ «базы туристические», указанная в свидетельстве №189928/1, относится к предприятию, предлагающему размещение туристов, а также предоставляющему для них оборудование для занятий спортом и развлечений, а услуга 39 класса МКТУ «организация путешествий», указанная в оспариваемом товарном знаке, относится к деятельности посредников между туристом и туроператором, которые занимаются продажей сформированных туров.

Кроме того, в отзыве отмечено, что вопрос сходства товарного знака по свидетельству №605453 с противопоставленными товарными знаками по свидетельствам №№270349, 431915, а также вопрос однородности услуг 35 класса МКТУ уже исследовался экспертизой ФИПС, в результате чего часть услуг 35 класса МКТУ была исключена из перечня заявки №2015702715. При этом товарный знак по свидетельству №189928/1 не противопоставлялся экспертизой, так как указанные в нем услуги 42 класса МКТУ по роду деятельности, виду, назначению, способу предоставления и кругу потребителей очевидным образом отличаются от товаров и услуг, указанных в заявке №2015702715.

Правообладатель также полагает, что при разрешении вопроса об однородности следует принимать во внимание те виды деятельности, которые фактически осуществлялись правообладателем и/или лицензиатом, и подтверждены документально, в подтверждение чего правообладатель ссылается

на свою производственную деятельность по производству мебели и историю предприятия, правопреемником которого является правообладатель.

Что касается лица, подавшего возражение, то информация о его деятельности с использованием противопоставленных товарных знаков или деятельности его лицензиатов в открытых источниках (сети Интернет) отсутствует.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены документы, иллюстрирующие производственную деятельность правообладателя, в том числе дипломы, полученные на специализированных выставках, сертификаты, информационные письма Дмитровской муниципальной торгово-промышленной палаты и Администрации Дмитровского городского округа Московской области.

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

С учетом даты 05.02.2015 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 словесный элемент «ЛАДЬЯ», выполненный оригинальным шрифтом заглавными буквами русского алфавита на фоне резного овала, по внутреннему контуру которого расположен оригинальный орнамент.

Товарный знак охраняется в красном, розовом, белом цветовом сочетании в отношении следующих товаров и услуг:

20 - валики для поддержания подушек; диваны; комоды; кресла; кресла раздвижные легкие; кровати деревянные; кровати; манежи для детей; матрацы; мебель офисная; мебель школьная; основания для кроватей; подголовники [мебель]; подушки; подушки диванные; принадлежности постельные, за исключением белья; софы; тюфяки соломенные; ходунки детские; шезлонги; шторы

внутренние из планок; шторы оконные текстильные.

24 - ткани и текстильные изделия, не относящиеся к другим классам; покрывала постельные и скатерти; одеяла; ткани обивочные для мебели; чехлы для диванных подушек; чехлы для мебели; чехлы для подушек; этикетки из текстильных материалов.

35 - реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; аудит коммерческий; ведение автоматизированных баз данных; изучение общественного мнения; исследования в области бизнеса; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; оценка коммерческой деятельности; поиск поручителей; помощь в управление бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат торговых стоек; прокат торговых стендов; управление внешнее административное для компаний; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая.

37 - строительство; ремонт; установка оборудования; обивка мебели; работы плотницкие; ремонт обивки; реставрация мебели; реставрация произведений искусства; уход за мебелью.

39 - транспортировка; упаковка и хранение товаров; организация путешествий; перевозка мебели; работы погрузочно-разгрузочные.

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

- со словесным товарным знаком «**ладья**» по свидетельству №189928/1


[1], который охраняется в отношении услуг 42 класса МКТУ:

анализы химические; архитектура [услуги специалистов-архитекторов]; базы туристические; бактериология [услуги специалистов-бактериологов]; бани общественные; обслуживание баров; брачные агентства; бронирование мест в гостиницах; буфеты; ветеринарная помощь; видеосъемка; предоставление оборудования для выставок; геологические изыскания; гостиницы; дизайн в области оформления интерьера; дизайн в области упаковки [услуги]; дизайн промышленный; дизайн художественный; уход за животными; разведение животных; закусочные; инженерные работы (экспертиза); инженерные работы конструкторские (чертежные); испытания материалов; исследования в области бактериологии; исследования в области химии; контроль качества; конструкторские работы для строительства; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; консультации по вопросам строительства, архитектуры; консультации в области вычислительной техники; лицензирование объектов интеллектуальной собственности; моделирование одежды; прокат одежды; открывание замков, запоров [затворов] с секретом; охрана гражданская; охрана личная; служба переводов; печать; похоронные бюро; программирование; прокат средств программного обеспечения; прокат торговых автоматов; редактирование материалов; рестораны; составление фотографических репортажей; съемка топографическая; сыскные агентства; типографское дело; создание новых видов товаров; уничтожение вредителей сельского хозяйства; уничтожение сорняков; управление делами по

охране авторских прав; служба ухода за детьми; фотографирование; чайные; юридическая служба.

Правовая охрана товарного знака продлена до 26.02.2028.



- с комбинированным товарным знаком «» по свидетельству №270349 [2], который зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ:

изучение рынка; информация деловая; организация выставок и торговых ярмарок в коммерческих целях; продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и снабжение предпринимателей товарами).

Правовая охрана товарного знака продлена до 23.12.2022.

- со словесным товарным знаком «ЛАДЬЯ» по свидетельству № 431915 [3], который зарегистрирован в отношении услуг 35 класса МКТУ:

изучение рынка; информация деловая; организация выставок в коммерческих и рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях; продвижение товаров (для третьих лиц); услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами).

Правовая охрана товарного знака продлена до 18.12.2022.

Сходство оспариваемого товарного знака с противопоставленными товарными знаками [1] – [3] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «ЛАДЬЯ», занимающих доминирующее положение в сравниваемых товарных знаках. При этом визуальное различие не играет решающей роли для данного вывода, ввиду указанного тождества доминирующих словесных элементов.

Таким образом, рассмотрению подлежат доводы лица, подавшего возражение, об однородности всех услуг 35 класса МКТУ и части услуг 37, 39 классов МКТУ оспариваемой регистрации услугам, включенным в 35 класс МКТУ противопоставленных товарных знаков [2] и [3], и услугам, включенным в 42 класс МКТУ противопоставленного товарного знака [1].

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.

Степень однородности услуг, в свою очередь, тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки.

Принимая во внимание высокую степень сходства обозначений, обусловленную фонетическим и семантическим тождеством доминирующих словесных элементов «ЛАДЬЯ», услуги 35 класса МКТУ *«реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; аудит коммерческий; ведение автоматизированных баз данных; изучение общественного мнения; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; оценка коммерческой деятельности; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; прогнозирование экономическое; управление внешнее административное для компаний; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая»*, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, следует признать однородными с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки [2] – [3], поскольку эти услуги относятся к родовым позициям по продвижению товаров и услуг, а также к административным (менеджерским) услугам в сфере бизнеса и услугам по исследованию рынка и изучению общественного мнения, которые имеют сходные цели, круг потребителей и условия оказания этих услуг.

Вместе с тем, такие услуги 35 класса МКТУ оспариваемой регистрации как *«комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом»*, относящиеся к кадровым услугам, *«прокат офисного оборудования и аппаратов;*

прокат торговых стоек; прокат торговых стендов», относящиеся к услугам по прокату оборудования, не являются однородными с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых охраняются противопоставленные товарные знаки [2] – [3], поскольку эти услуги относятся к другим видам деятельности, имеют разное функциональное назначение и круг потребителей.

Услуги 37 класса МКТУ *«строительство»* однородны услугам 42 класса МКТУ *«архитектура [услуги специалистов-архитекторов]; инженерные работы (экспертиза); конструкторские работы для строительства; консультации по вопросам строительства, архитектуры»*, включенным в товарный знак [1], поскольку представляют собой взаимосвязанные услуги в области строительства и строительных технологий.

Вместе с тем, коллегия полагает, что услуги 37 класса МКТУ *«ремонт; установка оборудования; обивка мебели; работы плотницкие; ремонт обивки; реставрация мебели; уход за мебелью»* не являются однородными с услугами 42 класса МКТУ *«открывание замков, запоров [затворов] с секретом»*, включенными в товарный знак [1], поскольку последние не имеют отношения к ремонтным работам, в том числе по ремонту и реставрации мебели, а представляют собой отдельный вид специализированных услуг, не включенных в другие группы услуг, которые направлены на экстренное оказание помощи по вскрытию замков, в случае, если захлопнулась дверь, потерялся или сломался ключ, либо в случае аварийного вскрытия автомобильных замков, либо в иных аналогичных экстренных ситуациях, т.е. сравниваемые услуги характеризуются различным назначением, кругом потребителей и условиями оказания.

Услуги 39 класса МКТУ *«организация путешествий»* не являются однородными с услугами 42 класса МКТУ *«базы отдыха»* поскольку они относятся к различным видам деятельности и имеют различное назначение: услуги в области организации путешествий и туристических поездок оказывают туроператоры, эти услуги имеют другое назначение и круг потребителей по сравнению с услугами,

которые оказывают базы отдыха, обеспечивая временное проживание туристов. Соответственно, различны и условия оказания этих услуг.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что оспариваемый товарный знак может вызывать у потребителя сходные ассоциации с противопоставленным товарным знаком только в отношении части услуг 35 и 37 классов МКТУ, признанных однородными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.05.2019, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №605453 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; аудит коммерческий; офисная служба; ведение автоматизированных баз данных; изучение общественного мнения; исследования в области бизнеса; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; оценка коммерческой деятельности; поиск поручителей; помощь в управление бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое [обслуживание]; прогнозирование экономическое; управление внешнее административное для компаний; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; экспертиза деловая» и услуг 37 класса МКТУ «строительство».