

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 (далее – Правила ППС), зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение от 06.10.2008, поданное компанией ЗАО со 100 % иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЕЙТЕД», 123846, Москва, ул. 1905 года, 7 (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку «IMPERIA TOWER ИМПЕРИЯ ТАУЭР» по свидетельству №344421, при этом установила следующее.

Регистрация товарного знака «IMPERIA TOWER ИМПЕРИЯ ТАУЭР» по свидетельству № 344421 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 22.02.2008 за № 344421 для услуг 36 и 37 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ЗАО «Флэйнер-Сити», Московская область, г. Красноармейск, (далее – правообладатель). Срок действия регистрации – до 10.10.2017.

Оспариваемый товарный знак «IMPERIA TOWER ИМПЕРИЯ ТАУЭР» является словесным и выполнен в две строчки по два слова стандартным шрифтом заглавными буквами латинского и русского алфавитов.

В Палату по патентным спорам поступило возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку «IMPERIA TOWER ИМПЕРИЯ ТАУЭР» по свидетельству № 344421, мотивированное несоответствием произведенной регистрации требованиям пункта 1 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», введенного в действие 17.10.1992, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон).

Возражение содержит следующие доводы:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения в отношении части однородных услуг 37 класса МКТУ с ранее зарегистрированными товарными знаками:

1. «ИМПЕРИЯ», свидетельство № 120617, приоритет от 26.01.1993, на имя ЗАО со 100-процентными иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЕЙТЕД», Москва;

2. «IMPERIA», свидетельство № 273133, приоритет от 14.10.2002, на имя ЗАО со 100-процентными иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЕЙТЕД», Москва;

3. комбинированный знак «IMPERIA» по свидетельству № 354319, приоритет 03.08.2007, на имя ЗАО со 100-процентными иностранными инвестициями «РУСТ ИНКОРПОРЕЙТЕД», Москва.

- сходство оспариваемого товарного знака с указанными товарными знаками подтверждено «решением Палаты по патентным спорам» № 2007731256/50 (925264) от 09.07.2008;

- такие услуги, как строительство, ремонт, информация по вопросам ремонта, информация по вопросам строительства, надзор контрольно-управляющий за строительными работами (37 класс МКТУ) и финансирование и операции с недвижимостью (36 класс МКТУ) являются однородными, поскольку в рамках осуществления хозяйствующими субъектами инвестиционной деятельности в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», а также Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» представляет собой неразрывное целое;

- на стадии завершения строительства и по его завершении деятельность инвестора – заказчика (застройщика) неразрывно связана с необходимостью оформления прав собственности на вновь созданные

объекты, поиском потенциальных арендаторов или покупателей, заключением различного рода соглашений, обеспечивающих наиболее эффективную и быструю эксплуатацию объекта недвижимости (предварительных договоров аренды, купли-продажи и т.д.), что представляет собой операции с недвижимостью;

- в отношении услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью» и «финансирование» и услуг 37 класса МКТУ в части «строительство, ремонт, информация по вопросам ремонта, информация по вопросам строительства, надзор контрольно-управляющий за строительными работами» правовая охрана знаку обслуживания по свидетельству № 344421 была предоставлена неправомерно и ущемляет исключительные права лица, подавшего возражение.

К возражению приложены копии следующих документов и информационных источников:

- сведения о товарном знаке № 273133 на 2 л. [1];
- сведения о товарном знаке № 120617 на 2 л. [2];
- сведения о товарном знаке № 354319 на 2 л. [3];
- сведения о товарном знаке № 344421 на 2 л. [4];
- решение Палаты по патентным спорам № 2007731256/50 на 15л. [5];

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать неправомерными предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 344421 в отношении части услуг 37 класса МКТУ: «строительство, ремонт, информация по вопросам ремонта, информация по вопросам строительства, надзор контрольно-управляющий за строительными работами».

Правообладателем на заседании коллегии был представлен отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- в соответствии с вступившими в законную силу постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда и решением Арбитражного суда

г. Москвы названное решение Роспатента об аннулировании товарного знака для услуг 36 класса МКТУ отменено, а суды признали сравниваемые товарные знаки не сходными;

- доводы об однородности услуг 36 и 37 классов МКТУ являются необоснованными и не соответствуют нормам законодательства, поскольку род услуг «страхование, финансирование, операции с недвижимостью» отличен от рода услуг, проклассифицированных в соответствии с 37 классом МКТУ и относящихся к строительству. У названных услуг различны места их оказания, пути их распространения. Очевидно, что потребитель никогда не перепутает банк, страховую или финансовую компанию и строительную компанию;

- при определении смешения товарных знаков необходимо учитывать наличие смешения товарных знаков, которое зависит от приобретения знаком дополнительной различительной способности (узнаваемости потребителем), противопоставленные товарные знаки узнаваемы потребителями как обозначения, используемые для водки в привязке к лицу, подавшему возражение, а не для услуг в сфере строительства и недвижимости.

К отзыву приложены следующие материалы:

- копия решения Арбитражного суда г. Москвы от 21.10.2008 № А40-52071/08-93-186 на 12 л. [6];

- копия постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 29.12.2008 № А40-52071/08-93-186 на 7 л. [7].

- распечатка информационного поиска в базе данных ФИПС на 10 л. [8].

Изучив материалы дела и заслушав мнения сторон, Палата по патентным спорам признала доводы возражения неубедительными.

С учетом даты поступления заявки на регистрацию товарного знака (10.10.2007) правовая база для оценки охраноспособности заявленного

обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Закон 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 пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с требованиями пункта 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.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в) Правил).

Звуковое (фонетическое) 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, 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; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание; расположение букв по отношению друг к другу.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров учитывается возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю, если они обозначены тождественными или сходными товарными знаками. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Оспариваемый товарный знак «IMPERIA TOWER ИМПЕРИЯ ТАУЭР» является словесным и содержит четыре слова, расположенных по два слова в две строки. В верхней строке размещены слова «IMPERIA TOWER», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита, в нижней строке – «ИМПЕРИЯ ТАУЭР», выполненные стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Противопоставленный знак «IMPERIA» [1] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ: «операции с недвижимостью».

Противопоставленный знак «Imperia» [2] является комбинированным и представляет собой слово «Imperia», подчеркнутое линией. Словесный элемент выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

Противопоставленный знак «ИМПЕРИЯ» [3] является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана предоставлена, в том числе в отношении услуг 36 класса МКТУ: «страхование и финансирование».

Из выдвинутых лицом, подавшим возражение, противопоставлений следует, что оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №344421 в части услуг 37 класса МКТУ со ссылкой на знаки, охраняемые для услуг 36 класса МКТУ.

Услуги 37 класса МКТУ, исходя из определения понятия «строительство» (строительство - это отрасль материального производства, деятельность которой состоит в возведении и ремонте зданий и сооружений или их отдельных составных частей) представляют собой услуги, связанные с процессом сооружения зданий и их ремонтом.

«Финансирование» - это обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами всего хозяйства страны, регионов, предприятий, предпринимателей, граждан, а также различных экономических программ и видов экономической деятельности. Финансирование осуществляется из собственных, внутренних источников и из внешних источников в виде ассигнований из средств бюджета, кредитных средств, иностранной помощи, взносов других лиц.

«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.

Исходя из вышеуказанных определений можно сделать вывод, что указанные услуги 37 и 36 классов МКТУ относятся к разным видам деятельности, имеют разное назначение и разный круг потребителей, что не позволяет признать услуги по строительству, финансированию и операциям с недвижимостью однородными.

Упомянутые в возражении Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» и Федеральный закон «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» регулируют отношения, связанные с инвестиционной деятельностью, то есть более широкий комплекс общественных отношений. Правоотношения, связанные с предоставлением правовой охраны и использованием товарных знаков, (с учетом даты приоритета) регулировались Законом и Правилами.

Таким образом, в приведенных в возражении мотивах отсутствуют основания для вывода о неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении услуг 37 класса МКТУ.



В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила:

**Отказать в удовлетворении возражения от 06.10.2008 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 344421.**