

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 15.03.2018 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №268004, поданное ООО «ЭТАЖИ», г. Тюмень (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2003714599 с приоритетом от 29.07.2003 зарегистрирован 28.04.2004 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №268004 в отношении услуг 35, 36, 41, 43, 44 классов МКТУ на имя ООО «ТК-Импульс», 603115, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, 41. В соответствии с договором №РД0089798, зарегистрированным Роспатентом 08.11.2011, исключительное право на товарный знак было отчуждено ООО «Столица Нижний», 603124, г. Нижний Новгород, ул. Белинского, д.61 (далее - правообладатель). Согласно сведениям, внесенным в Госреестр 17.06.2013, адрес места нахождения

правообладателя был изменен на следующий: 603006, г. Нижний Новгород, ул. М. Горького, д.117.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №268004 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- товарный знак по свидетельству №268004 включает в свой состав словесный элемент «ЭТАЖИ», совпадающий с фирменным наименованием ООО «ЭТАЖИ», право на которое возникло ранее (03.12.2002) даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- в соответствии со сведениями об основном виде экономической деятельности ООО «ЭТАЖИ» осуществляет свою деятельность в однородной услугам 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака сфере экономики – деятельность агентства недвижимости;

- поскольку лицо, подавшее возражение, в течение длительного периода времени, а именно, начиная с 2001 года, ведет активную предпринимательскую деятельность в качестве агента недвижимости под обозначением «ЭТАЖИ», у потребителя могут возникнуть не соответствующие действительности представления о принадлежности спорного товарного знака ООО «ЭТАЖИ».

В связи с изложенным в поступившем возражении выражена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №268004 недействительным в отношении всего перечня услуг 36 класса МКТУ.

В качестве иллюстрации своих доводов, лицом, подавшим возражение, приложены следующие документы и материалы:

1. Сведения об оспариваемом товарном знаке по свидетельству №268004 с официального сайта ФИПС;

2. Копия свидетельства о государственной регистрации ООО «ЭТАЖИ»;

3. Выписка из ЮГРЮЛ со сведениями об ООО «ЭТАЖИ»;

4. Запрос и ответ на него о рекламодателе размещенных рекламных объявлениях в газете «Квартирный вопрос», а именно:

выпуск от 25.07.2001, стр. 9, рекламное объявление – «Агентство недвижимости «ЭТАЖИ» покупка, продажа, мена квартир»;

выпуск от 08.08.2001, стр. 10, рекламное объявление – «Агентство недвижимости «ЭТАЖИ» покупка, продажа, мена квартир»;

выпуск от 26.09.2001, стр. 12, рекламное объявление – «Агентство недвижимости «ЭТАЖИ» покупка, продажа, мена квартир»;

выпуск от 26.06.2002, стр. 17, рекламное объявление – «Агентство недвижимости «ЭТАЖИ» покупка, продажа, мена квартир»;

5. Копии газетных страниц, содержащих рекламные объявления об услугах, оказываемых ООО «ЭТАЖИ»:

газета «Квартирный вопрос», стр. 9, июнь 2001 года;

газета «Квартирный вопрос», стр. 10, август 2001 года;

газета «Квартирный вопрос», стр. 12, сентябрь 2001 года;

газета «БЛИЦ», стр. 26, октябрь 2002 года, выпуск №83;

газета «БЛИЦ», стр. 26, ноябрь 2002 года, выпуск №87;

газета «БЛИЦ», стр. 29, февраль 2002 года;

газета «БЛИЦ», стр. 24, февраль 2002 года, выпуск №13;

газета «БЛИЦ», стр. 32, ноябрь 2002 года, выпуск №91;

газета «БЛИЦ», стр. 29, февраль 2002 года, выпуск №9;

газета «БЛИЦ», стр. 26, ноябрь 2002 года, выпуск №89;

газета «БЛИЦ», стр. 26, ноябрь 2002 года, выпуск №85;

газета «БЛИЦ», стр. 28, май 2003 года, выпуск №36;

газета «БЛИЦ», стр. 29, май 2003 года, выпуск №34;

газета «БЛИЦ», стр. 24, июль 2003 года, выпуск №54;

газета «БЛИЦ», стр. 28, июль 2003 года, выпуск №50;

газета «БЛИЦ», стр. 19, июль 2003 года, выпуск №50;

газета «БЛИЦ», июль 2003 года, выпуск №49;

газета «БЛИЦ», стр. 16, июль 2003 года, выпуск №49;

6. Копия запроса и ответа на него о лицензии 72-РД №578 от 16.10.2000, выданная лицензионной палатой Администрации Тюменской области на осуществление риэлторской деятельности;

7. Копия протокола №1 Общего собрания учредителей ООО «ЭТАЖИ»;

8. Копия договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ЭТАЖИ»;

9. Копия предложения о покупке доли в уставном капитале ООО «ЭТАЖИ»;

10. Копия выписки из ЕГРЮЛ в отношении некоммерческого партнерства «Объединение риэлторов Тюменской области»;

11. Копии дипломов и благодарственных писем, выданных ФРК «ЭТАЖИ» от 2016, 2017 годов;

12. Копия свидетельства на товарный знак  «» по свидетельству №330768.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшейся 24.05.2018, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

13. Копия газеты «Квартирный вопрос», стр. 17, июнь 2002 года;

14. Копия Устава ООО «ЭТАЖИ» в редакции 2002 года.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №268004, ознакомленный в установленном порядке с возражением, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- право на фирменное наименование возникло у лица, подавшего возражение, позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно 03.12.2003;

- в состав оспариваемого товарного знака, кроме слова «ЭТАЖИ», включен словесный элемент «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР», который влияет на восприятие товарного знака в целом и отличает его от фирменного наименования «ЭТАЖИ» лица, подавшего возражение;

- ни один из представленных лицом, подавшим возражение, документов не доказывает фактическое осуществление им деятельности под фирменным наименованием до даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- до даты регистрации фирменного наименования лица, подавшего возражение, обозначение «ЭТАЖИ» вводилось в гражданский оборот в процессе строительства и подготовки к открытию (февраль 2003 года) одноименного торгового центра в г. Нижний Новгород;

- деятельность торгового центра «ЭТАЖИ» активно освещается в средствах массовой информации, правообладателем потрачены 126 миллионов рублей на рекламу деятельности торгового центра с 2005 по 2018 годы;

- с даты открытия торгового центра «ЭТАЖИ» по настоящее время арендаторам предоставляются торговые площади, расположенные на его территории;

- за 15-летний период использования обозначения «ЭТАЖИ» в отношении деятельности торгового центра, в том числе в отношении услуг, связанных с арендой недвижимости, оно стало известным потребителю на территории Нижнего Новгорода и Нижегородской области и ассоциируется с ООО «Столица Нижний»;

- лицо, подавшее возражение, подало заявку №2016725546 на регистрацию своего товарного знака лишь спустя 14 лет после регистрации фирменного наименования, и до 2017 года не рассматривало регистрацию оспариваемого товарного знака в качестве вводящей потребителя в заблуждение;

- оспариваемый товарный знак используется для индивидуализации деятельности торгового центра, в то время как лицо, подавшее возражение, является риэлторским агентством, не располагающим собственным объектом недвижимости, а осуществляющим посреднические и консультационные услуги по подбору, покупке, продаже и аренде чужого недвижимого имущества;

- наличие в составе оспариваемого товарного знака словесного элемента «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» исключает введение потребителя в заблуждение относительно деятельности правообладателя как лица, оказывающего услуги по аренде недвижимого имущества в рамках торгового центра;

- лицом, подавшим возражение, не представлено документов, позволяющих сделать вывод о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителей в заблуждение;

- оспариваемый товарный знак и фирменное наименование лица, подавшего возражение, могут сосуществовать на рынке, и всякое введение потребителя в заблуждение относительно оказываемых услуг исключено.

Таким образом, правообладатель просит учесть доводы отзыва, отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №268004 в полном объеме.

К отзыву правообладателя приложены следующие документы, подтверждающие его доводы:

15. Распечатки страниц сайтов <http://www.tma-bykov.ru>, <http://нижнийновгород.рф>;

16. Распечатка страниц сайта <http://www.logvanov.r52.ru>;

17. Копия предварительного договора №53 от 29.10.2002, копия основного договора аренды №53А/04 от 30.11.2003;

18. Копия предварительного договора №56 от 04.11.2002, копия основного договора аренды №53А/04 от 23.01.2003;

19. Копия предварительного договора №51 от 23.10.2002, копия основного договора аренды №51А от 23.01.2003;

20. Копия предварительного договора №48 от 17.10.2002; копия основного договора аренды №15/48А от 29.01.2003;

21. Копия предварительного договора №36 от 03.10.2002, копия основного договора аренды №36А от 27.01.2003;

22. Копии фотографий от 30.09.2002, 07.02.2003, 08.02.2003, 24.02.2003 и информация об их создании;

23. Копия страниц из газеты «БИРЖА ПЛЮС СВОЙ ДОМ» №7 от 25.02.2003, «Покровка, 7» март, 2003г.;

24. Копия Договора №1 от 14.01.2003;

25. Копия Договора №331ТС от 07.04.2003;

26. Копия Счета-фактуры №167 от 23.04.2003, акта №167 от 23.04.2003, форма бланков.

27. Распечатка страниц с сайта <http://www.whois-service.ru> со сведениями о сайте www.etagi.ru;

28. Распечатка страниц с сайта <http://www.whois-service.ru> со сведениями о сайте [etagi.com](http://www.etagi.com);

29. Копия диплома «Инвестиционный проект года»;

30. Копия диплома «Лучшее здание Нижнего Новгорода 2002-2003 гг.»;

31. Копия диплома Книги рекордов России за установление рекорда в категории «Самый длинный новогодний хоровод вокруг елки в одном помещении», копия публикации;

32. Распечатка страниц с сайта <http://www.etagi.ru>;

33. Копия справки №95/18 от 10.05.2018 об объеме рекламных услуг;

34. Копия договора №026/ТА-05 от 30.09.2005 и отдельных дополнительных соглашений, счета-фактуры и актов к договору;

35. Копия Справки №5 от 14.05.2018;

36. Экземпляр издания газеты «Московский комсомолец» № 28 (1165) от 6-13 июля 2016г.;

37. Экземпляр издания газеты «Московский комсомолец» № 41 (1230) от 4-11 октября 2017г.;

38. Экземпляр издания газеты «Московский комсомолец» № 12 (1253) от 14-21 марта 2018г.;

39. Копия издания газеты «Патриоты Нижнего» 41 (56) от 12.12.2014;

40. Копия издания газеты «Патриоты Нижнего» 47 (105) от 30.12.2015;

41. Копия издания газеты «Патриоты Нижнего» № 30 (135) от 03.08.2016;

42. Копия издания газеты «Патриоты Нижнего» № 40 (196) от 11.10.2017;

43. Экземпляр журнала «Bellissimo» весна 2006г.;

44. Экземпляр журнала «Bellissimo» июнь 2008г.;

45. Экземпляр журнала «Bellissimo» март 2009г.;

46. Экземпляр журнала «Bellissimo» декабрь 2010г.;

47. Экземпляр журнала «Bellissimo» декабрь 2011г.;
48. Экземпляр журнала «Bellissimo» июль-август 2012г.;
49. Экземпляр журнала «Bellissimo» январь-февраль 2013г.;
50. Экземпляр журнала «Bellissimo» май 2013г.;
51. Экземпляр журнала «Bellissimo» декабрь 2014г.;
52. Экземпляр журнала «Bellissimo» декабрь 2015г.;
53. Экземпляр журнала «Bellissimo» апрель 2016г.;
54. Экземпляр журнала «Bellissimo» май 2018г.;
55. Экземпляр журнала «Столица Нижний» №6 сентябрь 2013г.;
56. Экземпляр журнала «Столица Нижний» №9 сентябрь 2014г.;
57. Экземпляр журнала «Столица Нижний» №11 ноябрь 2015г.;
58. Экземпляр журнала «Столица Нижний» № 10 (43) октябрь 2016г.;
59. Экземпляр журнала «Столица Нижний» № 11 (56) ноябрь 2017г.;
60. Экземпляр журнала «Столица Нижний» № 3 (60) март 2018г.;
61. Экземпляр журнала «Столица Нижний» № 4 (61) апрель 2018г.;
62. Образцы рекламной продукции;
63. Копия Договора аренды №138А от 31.12.2003;
64. Копия Договора аренды №4021А от 05.12.2012;
65. Копия Договора аренды №4712А от 11.07.2014;
66. Копия Договора аренды №5059А от 10.07.2015;
67. Копия Договора аренды №5255А от 05.04.2016;
68. Копия Договора аренды №5440А от 09.01.2017;
69. Сведения о заявке №2016725546 на регистрацию товарного знака

«  **Этажи** »;

70. Копии страниц сайта www.buxprofi.ru.

Изучив материалы дела и заслушав присутствовавших на заседании коллегии представителей сторон, коллегия признала доводы возражения необидительными.

В соответствии с пунктом 2.3 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ №29 от 26.03.2009 при рассмотрении возражений против

предоставления правовой охраны товарному знаку суды определяют основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку, исходя из законодательства, действовавшего на момент подачи заявки на товарный знак. Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.07.2003) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 абзацем третьим пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров 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 «ЭТАЖИ» по свидетельству №268004 с приоритетом от 29.07.2003 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованного изображения жирафа, а также выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «ЭТАЖИ» и расположенный на фоне прямоугольника синего цвета исключенный из правовой охраны словесный элемент «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак зарегистрирован, в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ «изучение общественного мнения, изучение рынка, информация деловая, исследования в области бизнеса, исследования в области маркетинга, консультации по вопросам организации и управления бизнесом, консультации по организации бизнеса, консультации по управлению бизнесом, консультации профессиональные в области бизнеса, менеджмент в области творческого бизнеса, обработка текста, обслуживание секретарское, помощь в управлении бизнесом, продажа аукционная, управление гостиничными делами».

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 №268004 и фирменное наименование ООО «ЭТАЖИ». В возражении также отмечается, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением, которое в течение длительного времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, использовалось лицом, подавшим возражение, в гражданском

обороте для индивидуализации услуг ООО «ЭТАЖИ» в сфере операций с недвижимостью.

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 «ЭТАЖИ» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №268004.

Анализ приведенных в поступившем возражении доводов на предмет нарушения исключительных прав ООО «ЭТАЖИ» на фирменное наименование показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона 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 с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Как следует из материалов возражения [3] право на фирменное наименование возникло у ООО «ЭТАЖИ» с даты его регистрации в качестве юридического лица, а именно с 10.04.2002, т.е. до даты приоритета (29.07.2003) оспариваемого товарного знака по свидетельству №268004. Довод отзыва правообладателя о том, что такое право у лица, подавшего возражение, возникло только 03.12.2002, является ошибочным, на что в ходе рассмотрения возражения было указано правообладателю и им не оспаривалось.

Оспариваемый товарный знак включает в свой состав словесный элемент «ЭТАЖИ», который действительно тождественен фирменному наименованию лица, подавшего возражение. Вместе с тем, в состав товарного знака также входит словесный элемент «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР», который хоть и относится к слабым

элементам в силу своей описательности, тем не менее, являясь частью товарного знака, оказывает влияние на его восприятие в целом как словосочетание «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР ЭТАЖИ». Наличие в составе товарного знака указанного словесного элемента не позволяет прийти к выводу о том, что в данном случае соблюдается такое требование действующего на дату приоритета оспариваемого товарного знака законодательства как тождественность товарного знака противопоставленному фирменному наименованию.

В материалах возражения отмечается, что основным видом деятельности ООО «ЭТАЖИ» является деятельность в сфере агентства недвижимости, что соотносится с услугами 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака.

Однако из представленных лицом, подавшим возражение, материалов не усматривается, что на дату приоритета оспариваемого товарного знака ООО «ЭТАЖИ» фактически осуществляло деятельность, однородную услугам 36 класса МКТУ товарного знака по свидетельству №268004.

Так, к возражению приложены копии страниц из газет «Квартирный вопрос» и «Блиц» за 2001 - 2003 годы. Из представленных документов следует, что в 2001, 2002 и 2003 годах в указанных средствах массовой информации размещались рекламные объявления Агентства недвижимости «ЭТАЖИ», с указанием деятельности («покупка, продажа, мена квартир») и контактными данными (телефоны, адрес: ул. Республики, 61), лицензией на право осуществления деятельности №578 от 16.10.2000. Приведенный в рекламных объявлениях адрес действительно совпадает с адресом места нахождения лица, подавшего возражение, исходя из имеющихся в деле уставных документов [14]. Однако наличие одного совпадающего адреса на приведенных объявлениях недостаточно для того, чтобы соотнести такое предприятие как Агентства недвижимости «ЭТАЖИ» с ООО «ЭТАЖИ», тем более, что законодательством никак не ограничивается возможность регистрации разных юридических лиц по одному и тому же юридическому адресу.

Более того, часть представленных лицом, подавшим возражение, документов опровергают его довод в части принадлежности рекламных объявлений ООО «ЭТАЖИ».

Учитывая, что ООО «ЭТАЖИ» было создано в качестве юридического лица только в 2002 году, представленные выдержки из газет 2001 года не могут рассматриваться в качестве доказательства деятельности этого лица. Более того, приведенная в рекламных объявлениях лицензия на право осуществления деятельности №578 от 16.10.2000 согласно письму из Администрации Тюменской области [6] была выдана Максимовой Галине Васильевне, которая не является аффилированным лицом по отношению ООО «ЭТАЖИ».

В обосновании своей позиции лицом, подавшим возражение, также представлено письмо [4] за подписью директора ООО «Аналитический центр «Недвижимость» о том, что рекламодателем объявлений в газете «Квартирный вопрос» от 26.06.2002 являлось ООО «ЭТАЖИ». Однако сами по себе письма от третьих лиц, представляющие по сути декларативные заявления, без какого-либо фактического подтверждения приведенных в них сведений, не могут являться убедительным свидетельством деятельности того или иного лица. Кроме того, согласно общедоступным данным ЕГРЮЛ ООО «Аналитический центр «Недвижимость» (ОГРН 11372320460449) было зарегистрировано в качестве юридического лица только 30.07.2013, вследствие чего представляется неочевидным его связь с газетой «Квартирный вопрос», публиковавшей объявления в 2001 - 2002 годах.

Что касается имеющихся в деле сведений из ЕГРЮЛ [3], уставных документов [14], в которых содержится указание на виды деятельности, которые вправе осуществлять ООО «ЭТАЖИ», то они не подкреплены фактическими доказательствами, вследствие чего не могут служить убедительным доказательством по делу. Аналогичный вывод можно сделать и относительно сведений из ЕГРЮЛ [10] относительно того, что ООО «ЭТАЖИ» входит в некоммерческое партнерство «Объединение риэлторов Тюменской области» с 08.04.2003.

Не могут рассматриваться в качестве доказательства неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку по свидетельству №268004 представленные копии дипломов и благодарственных писем от 2016, 2017 годов [11], поскольку они датированы позднее даты приоритета оспариваемого

товарного знака и выданы не ООО «ЭТАЖИ», а Федеральной риэлторской компании «ЭТАЖИ» (далее – ФРК «ЭТАЖИ»). Сведения о том, что ФРК «ЭТАЖИ» и ООО «ЭТАЖИ» является одним и тем же лицом, в материалах дела отсутствуют.

Наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на товарный



знак «» по свидетельству №330768 с приоритетом от 16.06.2006, а также

поданной заявки №2016725546 на регистрацию товарного знака « **этажи**» в качестве подтверждения осуществления им деятельности на дату приоритета оспариваемого товарного знака также рассматриваться не может.

Таким образом, несоблюдение предусмотренных пунктом 3 статьи 7 Закона условий не позволяет сделать вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №258004 произведена в нарушение права ООО «ЭТАЖИ» на фирменное наименование.

В свою очередь анализ охраноспособности товарного знака по свидетельству №268004 на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 6 Закона показал следующее.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя может быть сделан в том случае, если однородные товары (услуги), маркированные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами (услугами) лица, подавшего возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности этого спорного обозначения лицу, подавшему возражение.

Лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих тот факт, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака спорное обозначение «ЭТАЖИ» порождало в сознании потребителей представление об определенном лице, оказывающем услуги в сфере, связанной с арендой недвижимости, и тем самым приобрело узнаваемость и устойчивую ассоциативную связь исключительно с фирменным наименованием ООО «ЭТАЖИ».

В соответствии с положениями 6-quinquies (С.-(1)) Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883 в Стокгольмской редакции 1967 года для определения правомерности действия правовой охраны, которая была предоставлена товарному знаку, следует учитывать все фактические обстоятельства, особенно продолжительность применения товарного знака.

Учитывая имеющиеся в деле документы правообладателя об использовании оспариваемого товарного знака в качестве средства индивидуализации торгового центра «ЭТАЖИ», который на протяжении длительного периода времени (15 лет) осуществляет свою деятельность в гражданском обороте, в том числе при оказании услуг 36 класса МКТУ, у коллегии отсутствуют основания для вывода об ассоциировании этого обозначения с лицом, подавшим возражение, и, как следствие, его способности вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя согласно положениям пункта 3 статьи 6 Закона.

Таким образом, оценивая все вышеизложенные обстоятельства в совокупности, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №268004 не соответствующим требованиям законодательства, а, следовательно, для удовлетворения поступившего возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 15.03.2018, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №268004.