


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.06.2019, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа, Россия (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №512668, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке №2012725443 с приоритетом от 26.07.2012 зарегистрирован 07.05.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №512668 в отношении товаров и услуг 16, 36 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя ООО «Адвертис», Республика Мордовия, г.Саранск (далее - правообладатель).

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 18.06.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №512668 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, является правообладателем товарного знака по свидетельству №306166, сходным до степени смешения с оспариваемым товарным знаком и имеющим более ранний приоритет;

- сходство обозначений обусловлено содержанием близких к тождеству словесных элементов «СИТИ-ПАРК» и «СИТИПАРК»;

- оспариваемые услуги 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью; посредничество при операциях с недвижимостью» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)», поскольку товаром могут быть и объекты недвижимости;

- оспариваемые услуги 36 класса МКТУ «управление недвижимостью; аренда недвижимого имущества» являются однородными услугам 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих и рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях, продвижение товаров (для третьих лиц)» противопоставленного товарного знака, поскольку наличие правовой охраны противопоставленного товарного знака в отношении перечисленных услуг позволяет его правообладателю осуществлять деятельность по сдаче торговых помещений в аренду;

- противопоставленный товарный знак используется его лицензиатом при организации деятельности торгового центра, находящегося в Краснодарском крае, в то время как организация деятельности торгового центра подразумевает, в частности, организацию выставочных площадей и сдачу этих помещений в аренду;

- наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «торгово-развлекательный центр», указывающего на вид осуществляемой деятельности, увеличивает риск смешения сравниваемых товарных знаков в глазах потребителя, в связи с чем, следует также признать однородными услуги 36 класса МКТУ «аренда офисов [недвижимое имущество]» оспариваемого товарного знака с услугами 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих и рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях, продвижение товаров (для третьих лиц)» противопоставленного товарного знака, поскольку при оказании услуг по сдаче офисных помещений в аренду с использованием

обозначения, содержащего слова «торгово-развлекательный центр», у потребителя могут возникнуть ассоциации этого обозначения с противопоставленным товарным знаком, используемым для организации деятельности торгового центра.

В возражении приводится многочисленная судебная практика рассмотрения дел, аналогичных, по мнению лица, подавшего возражение, с рассматриваемым спором.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №512668 недействительным.

Правообладатель товарного знака, ознакомившись в установленном порядке с возражением, представил отзыв, в котором изложил следующее мнение:

- возражение не подлежит рассмотрению, поскольку пятилетний срок оспаривания товарного знака по свидетельству №512668 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, истек;

- услуги 36 класса МКТУ, приведенные в перечне оспариваемого товарного знака, не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленной регистрации;

- правообладатель использует товарный знак по свидетельству №512668 для индивидуализации услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью, взыскание арендной платы, посредничество при операциях с недвижимостью, управление недвижимостью, аренда недвижимого имущества, аренда офисов [недвижимое имущество]» и не осуществляет продвижение продаж для третьих лиц, демонстрацию товаров и другие услуги;

- таким образом, услуги относятся к разным областям деятельности, рассчитаны на разный круг потребителей, приобретаемые товары относятся к разным категориям и требуют различного подхода, не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми;

- товарный знак по свидетельству №306166 используется лицензиатом, а не правообладателем товарного знака, в связи с чем лицо, подавшее возражение, не является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

На основании изложенного правообладателем изложена просьба оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №512668.

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

С учетом даты (26.07.2012) приоритета товарного знака по свидетельству №512668 правовая база для оценки его охраноспособности включает упомянутый выше Кодекс 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 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным:

1) полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса;

2) полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.

В соответствии с пунктом 6 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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 положениями пункта 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями; 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), смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2 Правил.


Признаки, перечисленные в подпунктах (а) - (в) указанного пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) 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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Следует отметить, что настоящее возражение подано 11.06.2019 посредством почтовой связи, в связи с чем нет оснований считать, что срок оспаривания против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №512668 по основаниям пункта 6 статьи 1483 Кодекса был пропущен.

Что касается несоответствия оспариваемой регистрации пункту 6 статьи 1483 Кодекса, коллегия установила следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » представляет собой комбинированное обозначение, содержащее оригинальный изобразительный элемент, под которым расположены словесные элементы «СИТИ ПАРК» и «торгово-развлекательный центр», выполненные буквами русского алфавита стандартным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 16, 36 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №306166 представляет собой словесное обозначение «СИТИПАРК», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал, что они включают фонетически и семантически тождественный словесный элемент «СИТИ ПАРК», наличие которого приводит к ассоциированию сравниваемых обозначений друг с другом в целом.

Слово «Сити» - (City) - 1) В некоторых англоязычных странах - наименование городов, выделяющихся своими правами, привилегиями или значением. В Англии - большой старинный город. Название сити присваивалось городам, в которых находится резиденция епископа, а также городам, получившим грамоты от короля. В США - более или менее значительный город с местным самоуправлением. 2) Центральная часть Лондона, в которой сосредоточены конторы и правления крупнейших английских банков и страховых компаний, промышленных, торговых и транспортных монополий (<https://dic.academic.ru/>).

Графическое сходство сравниваемых товарных знаков обеспечивается выполнением словесных элементов буквами русского алфавита, а присутствующие в сравниваемых знаках небольшие графические отличия не приводят к отсутствию ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом ввиду

превалирования фонетического и смыслового критериев сходства словесных обозначений.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак, принадлежащий лицу, подавшему возражение, являются сходными, несмотря на некоторые отличия.

Следует учесть, что правообладателем товарного знака сходство сравниваемых обозначений не оспаривалось.

Анализ однородности товаров и услуг, указанных в перечнях сопоставляемых товарных знаков, показал следующее.

Оспариваемые товары 16 класса МКТУ относятся к производству печатной, полиграфической, канцелярской и иной продукции, и никоим образом не могут быть признаны однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, предназначенным к демонстрации и продвижению различных товаров на рынке услуг. Товары и услуги производятся и оказываются различными лицами, имеют разное назначение и круг потребителей.

Коллегия отмечает, что однородность оспариваемых товаров 16 класса МКТУ и услуг 35 класса МКТУ, указанных в противопоставленной регистрации, в возражении лицом, его подавшим, никак не проанализирована.

Оспариваемые услуги 36 класса МКТУ включают в себя такие позиции, как: «операции с недвижимостью; взыскание арендной платы; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]».

Правовая охрана противопоставленному товарному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих и рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях, оформление витрин, продвижение товаров (для третьих лиц), услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей и предприятий товарами)».

Оспариваемые услуги 36 класса МКТУ относятся к различным операциям, связанным с объектами недвижимости, тогда как услуги 35 класса МКТУ

противопоставленной регистрации относятся к услугам по продвижению товаров для третьих лиц различными способами.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые виды услуг являются услугами разного вида и разного назначения. Так, оспариваемые услуги, связанные с недвижимым имуществом оказываются риэлторами, арендодателями, в то время как услуги противопоставленной регистрации оказываются торговыми предприятиями и представляют собой мероприятия, направленные на повышение эффективности продаж через коммуникативное воздействие на персонал, партнеров и потребителей.

Таким образом, сравниваемые услуги оказываются разными лицами, имеют разное назначение, круг потребителей, не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что оспариваемый товарный знак соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Дополнительно коллегия отмечает, что по тексту возражения лицо, его подавшее, ссылается на нарушение требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса, вместе с тем, возражение не содержит никаких аргументов, доказывающих, что оспариваемая регистрация противоречит данной норме.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 18.06.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №512668.**