


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 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 26.01.2018, поданное Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №480432, при этом установлено следующее.

Оспариваемый комбинированный товарный знак «  СВЕТОФОР » по заявке №2011725515 с приоритетом от 08.08.2011 зарегистрирован 08.02.2013 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №480432 в отношении услуг 36, 39, 43 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства на имя ООО «Маршрут-Развитие», г.Люберцы, Московская область (далее - правообладатель).

В поступившем возражении изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №480432 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, дополненного аргументами, которые были приведены в корреспонденции, поступившей 02.03.2018, сводятся к следующему:

- Ибатуллину А.В. принадлежит исключительное право на товарный знак «СВЕТОФОР» по свидетельству №371847, который зарегистрирован в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №480432 и товарный знак по свидетельству №371847 являются сходными до степени смешения, поскольку содержат тождественный словесный элемент «СВЕТОФОР»;

- услуги 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью», приведенные в перечне оспариваемого товарного знака, являются однородными услугам 43 класса МКТУ «аренда переносных сооружений» противопоставленного товарного знака, поскольку совпадает вид деятельности (аренда помещений), тогда как отличаются лишь видом имущества (недвижимое имущество/переносные сооружения);

- услуги 39 класса МКТУ «сдача в аренду гаражей; сдача в аренду крытых стоянок для транспортных средств» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 43 класса МКТУ «аренда переносных сооружений» противопоставленного товарного знака, поскольку переносные сооружения могут представлять собой передвижные гаражи;

- при этом, услуги 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; бюро квартирные; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; управление недвижимостью» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 43 класса МКТУ «аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; бронирование мест для временного жилья» противопоставленного товарного знака, поскольку перечисленные услуги могут представлять собой услуги по сдаче в аренду жилых помещений;

- услуги 36 класса МКТУ «взыскание арендной платы» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 36 класса МКТУ «информация финансовая; консультации по вопросам финансов; менеджмент финансовый» противопоставленного товарного знака, поскольку деятельность по взысканию арендной платы представляет собой деятельность по получению во внесудебном и

судебном порядке денежных средств в счет задолженности по уплате арендной платы;

- при сравнении услуг 43 класса «кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом» оспариваемого товарного знака с услугами 43 класса МКТУ «базы отдыха; пансионаты» противопоставленного товарного знака с точки зрения их однородности, необходимо учесть следующее;

- исходя из словарных определений слов «база» и «отдых», содержащихся в словаре Ефремовой, база отдыха - это организация, занимающаяся обеспечением проведения людьми некоторого времени без обычных занятий, работы для восстановления сил;

- поскольку целью организации предприятий общественного питания (кафе, рестораны и т.п.) является обеспечение питанием и отдых людей, а база отдыха может представлять собой организацию, занимающуюся организацией отдыха и питания людей, указанные предприятия (организации) являются однородными;

- слово «пансион» может обозначать обеспечение довольствием, что, в первую очередь, подразумевает обеспечение питанием.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать правовую охрану товарного знака по свидетельству №480432 недействительной полностью.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №480432 в установленном порядке был ознакомлен с возражением Ибатуллина А.В. и представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- услуги 36, 39, 43 классов МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №480432, не являются однородными услугам 36, 43 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован противопоставленный товарный знак по свидетельству №371847, что подтверждает решение Роспатента о регистрации оспариваемого товарного знака,

а также отчет по информационному поиску, проведенный Патентным поверенным РФ Ивашневой Г.Г.;

- деятельность, которую осуществляет ООО «Маршрут-Развитие», связана с торгово-развлекательной деятельностью;

- в тоже время противопоставленный товарный знак по свидетельству №371847 зарегистрирован в отношении широкого диапазона товаров 9, 12, 14 , а также услуг 36, 43 классов МКТУ, которые не являются однородными с деятельностью, которую осуществляет правообладатель товарного знака по свидетельству №480432

- лицо, подавшее возражение, не представило надлежащих доказательств, свидетельствующих о заинтересованности в оспаривании товарного знака по свидетельству №480432;

- лицо, подавшее возражение, на дату подачи возражения не оказывало никаких услуг с использованием товарного знака по свидетельству №371847.

На основании вышеизложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №480432.

В подтверждение изложенного правообладатель оспариваемого товарного знака представил копию отчета по информационному поиску на тождество и сходство до степени смешения комбинированного товарного знака, включающего слово «СВЕТОФОР», в отношении услуг 35, 36, 37, 39, 43 классов МКТУ, подготовленного 18.07.2011 Патентным поверенным РФ Ивашневой Г.Г. [1].

На заседании коллегии 28.03.2018 правообладателем оспариваемого товарного знака были представлены распечатки из с сайта <http://ljubercy.svto4r.ru>, касающиеся деятельности торгового центра «СВЕТОФОР» [2].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (08.08.2011) приоритета товарного знака по свидетельству №480432 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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).

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 подпунктом 2 пункта 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.

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.

Комбинированные обозначения в соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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

Звуковое сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2(а) Правил, а именно: 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; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений, вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2(б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое сходство определяют на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил:

- подобие заложенных в обозначениях понятий, идей; в частности, совпадение значения 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 (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.

Товарный знак по свидетельству №480432 с приоритетом от 08.08.2011 представляет собой комбинированное обозначение «  СВЕТОФОР », включающее словесный элемент «СВЕТОФОР», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Над словесным элементом со смещением влево размещены полукруг, три четверти круга и круг, выполненные красным, желтым и зеленым цветами, соответственно.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №480432 оспаривается Ибатуллиным А.В. в отношении всех услуг 36, 39, 43 классов МКТУ, приведенных в его перечне, по основаниям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

В рамках указанной нормы лицо, подавшее возражение, противопоставляет словесный товарный знак «СВЕТОФОР» по свидетельству №371847 с приоритетом от 29.08.2007, выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита черного цвета. Правовая охрана данному товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36, 43 классов МКТУ.

Поскольку правообладателем противопоставленного товарного знака является Ибатуллиным А.В., он признан заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №480432.

Сравниваемые товарные знаки включают фонетически и семантически тождественные словесные элементы «СВЕТОФОР», в связи с чем являются сходными.

По вопросу однородности услуг 36, 39, 43 классов МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №480432, и услуг 36, 43 класса МКТУ, указанных в перечне товарного знака по свидетельству №371847, установлено следующее.

Присутствующие в перечне оспариваемого товарного знака услуги 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; бюро квартирные; взыскание арендной платы; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью» и 39 «сдача в аренду гаражей; сдача в аренду крытых стоянок для транспортных средств» классов МКТУ являются однородными услугами 43 класса МКТУ «аренда временного жилья; аренда переносных сооружений; аренда помещений для проведения встреч», имеющимся в противопоставленном товарном знаке.

Перечисленные услуги относятся к общему роду услуг – аренде (аренда - наём предприятия, источников природных ресурсов, какого-нибудь имущества, земли,

помещения во временное пользование, см. <http://www.endic.ru/ozhegov/Arenda-665.html>), либо представляют собой сопутствующие этому роду деятельности услуги (в частности, взыскание арендной платы, оценка недвижимого имущества, управление недвижимостью). Также в оспариваемом перечне имеются услуги агентств по операциям с недвижимым имуществом и бюро квартирных, которые могут предоставлять, в том числе, услуги аренды имущества различного вида.

Таким образом, сопоставляемые услуги относятся к одному роду/виду, имеют одинаковое назначение и круг потребителей, в связи с чем признаны коллегией однородными.

Относительно довода правообладателя оспариваемого товарного знака о том, что Ибатуллин А.В. не ведет какую-либо хозяйственную деятельность, однородную торгово-развлекательной деятельности, которую осуществляет ООО «Маршрут-Развитие» [2], следует отметить, что оценке на предмет однородности подвергаются не фактически осуществляемые услуги, а услуги, на которые распространяется правовая охрана сравниваемых товарных знаков.

Вместе с тем, довод лица, подавшего возражение, об однородности услуг 43 класса «кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; услуги баров; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом», указанных в перечне оспариваемого товарного знака, с услугами 43 класса МКТУ «базы отдыха; пансионаты», приведенными в перечне противопоставленного товарного знака, по мнению коллегии, является неубедительным ввиду нижеследующего.

Сопоставляемые услуги 43 класса МКТУ относятся к различным сферам экономической деятельности и имеют различное назначение, каналы сбыта и круг потребителей. А именно, базы отдыха и пансионаты, в первую очередь, обеспечивают отдыхающих круглосуточным проживанием. При этом дополнительные услуги, в том числе, по питанию не являются обязательными и могут оказываться, либо не оказываться отдыхающим по желанию клиентов. Тогда как услуги 43 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №480432, относятся исключительно к деятельности предприятий

общественного питания, основным назначением которых является обеспечение едой и напитками посетителей.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о несоответствии товарного знака по свидетельству №480432 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, как сходного до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №371847 в отношении вышеперечисленных услуг 36, 39 классов МКТУ.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.01.2018, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №480432 недействительным в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; бюро квартирные; взыскание арендной платы; оценка недвижимого имущества; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью» и 39 класса МКТУ «сдача в аренду гаражей; сдача в аренду крытых стоянок для транспортных средств».