


**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 23.07.2018 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:

- лицо, подавшее возражение, заинтересовано в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству №268004 в связи нарушением своего исключительного права на фирменное наименование;

- 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;

- наличие в составе оспариваемого товарного знака неохраняемого словесного элемента «Торговый центр» при наличии в его составе сильного элемента «ЭТАЖИ», тождественного противопоставленному фирменному наименованию, на различительную способность знака не влияет, что подтверждается позицией Верховного суда Российской Федерации по делу №СИП-670/2014 по аналогичной ситуации;

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, используется при осуществлении деятельности, однородной услугам 35, 36, 41, 43, 44 классов МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, а именно в области, связанной с агентствами 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 35, 36, 41, 43, 44 классов 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. Выписка из ЕГРЮЛ со сведениями об ООО «ЭТАЖИ»;

3. Запрос и ответ на него о рекламодателе размещенных рекламных объявлений в газете «Квартирный вопрос»;

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

газета «Квартирный вопрос», стр. 17, июнь 2002 года;

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

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

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

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;

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



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

7. Договор возмездного оказания услуг по покупке объекта недвижимости от 24.04.2003 и акт выполненных работ от 20.06.2003 года;

8. Договор купли-продажи от 24.07.2003 года;

9. Свидетельство о государственной регистрации права от 15.08.2003 года;

10. Договор возмездного оказания услуг по покупке объекта недвижимости от 15.07.2003 года и акт выполненных работ от 15.12.2003 года;

11. Свидетельство о государственной регистрации права от 28.01.2004 года.

Кроме того, на заседании коллегии, состоявшейся 13.09.2018, лицом, подавшим возражение, были представлены следующие документы:

12. Определение Верховного суда Российской Федерации от 28.10.2015 по делу №670/2014 (касается столкновения прав на фирменное наименование ООО «Дельта» и товарный знак «Дельта-Нефть» по свидетельству №281426) и сведения о



товарном знаке « **ДЕЛЬТА-НЕФТЬ** » по свидетельству №281426;

13. Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ООО «Аналитический центр недвижимости» (ОГРН 1137232046049)

14. Выписка из ЕГРЮЛ сведений об ОАО «Аналитический центр недвижимости» (ОГРН 1037200569284).

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

- Роспатент уже рассматривал ранее поданное возражение ООО «ЭТАЖИ» против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №268004;

- право на фирменное наименование действительно возникло у лица, подавшего возражение, ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака, а именно 10.04.2002;

- 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;

- компания лица, подавшего возражение, зарегистрирована для осуществления деятельности агентств недвижимости, покупки и продажи собственного недвижимого имущества, аренды и управления собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом, т.е. основным видом деятельности ООО «ЭТАЖИ» является деятельность агентства недвижимости за вознаграждение на платной основе;

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

- ряд представленных материалов настоящего возражения уже были исследованы Роспатентом, дополнительно представленные материалы, представляющие собой договоры об оказании риелторских услуг физическим лицам, не сопровождаются сведениями об оплате, следовательно, их исполнение не доказано, а, кроме того, их оригиналы не представлены;

- по договору, заключенному с Баклановой В.С., акт выполненных работ подписан позднее даты приоритета оспариваемого товарного знака, следовательно оказание указанных в договоре услуг агентства недвижимости не было исполнено, а сам договор подтверждением доводов возражения не является;

- 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 нарушающей свое право на фирменное наименование;

- оспариваемый товарный знак используется для индивидуализации деятельности торгового центра, в то время как лицо, подавшее возражение, является риелторским агентством, не располагающим собственным объектом недвижимости;

- риелторские услуги лица, подавшего возражение, не являются однородными услугам 36 класса МКТУ «взыскание арендной платы, клирингу, сдаче в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений, спонсорство финансовое, управление недвижимостью», а также всем услугам 35, 41, 43, 44 классов МКТУ, приведенным в оспариваемом товарном знаке;

- виды предпринимательской деятельности, для которых зарегистрирована компания ООО «ЭТАЖИ», не являются однородными услугам 35, 41, 43, 44 классов МКТУ, что свидетельствует об отсутствии у лица, подавшего возражение, заинтересованности по оспариванию правомерности предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №268004 в отношении этих услуг.

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](http://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](http://www.buxprofi.ru);

71. Копия решения Роспатента от 27.06.2018 по результатам рассмотрения возражения от 15.03.2018 против правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №268004;

72. Копия заключения коллегии палаты по патентным спорам от 09.07.2013 по результатам рассмотрения возражения протии правомерности предоставления правовой охраны товарному знаку «НОВАЯ ЖИЗНЬ» по свидетельству №472170;

73. Копия решения Суда по интеллектуальным правам от 26.07.2016 по делу №СИП-214/2016, касающегося признания недействительным патента на промышленный образец №65740.

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

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 отношении:

услуг 35 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;

услуг 36 класса МКТУ - агентства по операциям с недвижимым имуществом, взыскание арендной платы, клиринг, посредничество при операциях с недвижимостью, сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений, спонсорство финансовое, управление недвижимостью;

услуг 41 класса МКТУ - дискотеки, игры азартные, издание книг, информация по вопросам отдыха, информация по вопросам развлечений, клубы здоровья, клубы культурно-просветительные и развлекательные, клубы-кафе ночные, мюзик-холлы, организация балов, организация выставок с культурно-просветительной целью,

организация досугов, организация и проведение конференций, организация и проведение семинаров, организация конкурсов красоты, организация конкурсов учебных или развлекательных, организация лотерей, организация спортивных состязаний, парки аттракционов, предоставление спортивного оборудования, предоставление услуг игровых залов, предоставление услуг кинозалов, представления театрализованные, представления театральные, прокат аудио- и звукозаписей, прокат аудиооборудования, прокат видеокамер, прокат видеоманитофонов, прокат видеофильмов, развлечение гостей, развлечения, составление программ встреч [развлечение], услуги казино, услуги музеев [презентация, выставки], услуги образовательно-воспитательные, шоу-программы;

услуг 43 класса МКТУ - агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионаты], аренда временного жилья, аренда помещений для проведения встреч, гостиницы;

услуг 44 класса МКТУ - маникюр, массаж, парикмахерские, помощь зубоветчебная, салоны красоты, составление цветочных композиций, татуирование, услуги оптиков, услуги психологов, уход за газонами, физиотерапия, хиропрактика [мануальная терапия], хирургия пластическая.

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 [2] 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.

Оспариваемый товарный знак включает в свой состав словесный элемент «ЭТАЖИ», который действительно тождественен фирменному наименованию лица, подавшего возражение. При этом наличие в составе оспариваемого товарного знака словесного элемента «ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР», относящегося к слабым элементам в силу своей описательности, не оказывает влияние на восприятие товарного знака в целом, где доминирует основной сильный словесный элемент «ЭТАЖИ». Указанная правовая позиция подтверждается выводами Верховного суда Российской Федерации, сформулированными в определении от 28.10.2015 №300-ЭС15-8916 [12] по аналогичному делу.

Наличие в составе товарного знака доминирующего словесного элемента «ЭТАЖИ», тождественного фирменному наименованию ООО «ЭТАЖИ», позволяет прийти к выводу о том, что в данном случае соблюдается также требование действующего на дату приоритета оспариваемого товарного знака законодательства о тождественности товарного знака противопоставленному фирменному наименованию.

В материалах возражения отмечается, что основным видом деятельности ООО «ЭТАЖИ» является деятельность в сфере агентства недвижимости.

Так, в обоснование своей позиции лицо, подавшее возражение, предоставило договоры возмездного оказания услуг по покупке объекта недвижимости [7], [10], заключенные ООО «ЭТАЖИ» с физическими лицами (Поповой О.Е. и Баклановой В.С.) 24.04.2003 и 15.07.2003 соответственно, т.е. до даты приоритета (29.07.2003) оспариваемого товарного знака. Предметом указанных договоров являлась обязанность ООО «ЭТАЖИ» (исполнителя) осуществить за вознаграждение для Поповой О.Е. и Баклановой В.С. (заказчиков) определенные услуги, относящиеся к сфере деятельности риелторских компаний. Исходя из приложенных к договору актов от 26.07.2003 и 15.12.2003, ООО «ЭТАЖИ» свои обязанности по вышеуказанным договорам выполнило. В подтверждение этому факту лицом, подавшим возражение, также представлены договор купли-продажи квартиры [8], заключенный 24.07.2003, и свидетельства о государственной регистрации права на объекты недвижимости [9], [11].

Следует также отметить, что согласно сведениям из ЕГРЮЛ [5] ООО «ЭТАЖИ» является участником некоммерческого партнерства «Объединение риэлторов Тюменской области» с 08.04.2003.

При этом в газете «Блиц» от 17.07.2003, 03.07.2003, 01.07.2003 [4] была размещена информация рекламного характера «Объединения риэлторов Тюменской области с перечнем агентств недвижимости, входящих в это объединение», среди которых упомянуты «ЭТАЖИ», а также приводилась непосредственно реклама услуг этого лица.

Таким образом, указанные материалы [4], [5] в совокупности с вышеупомянутыми документами [7] – [11] свидетельствуют об осуществлении ООО «ЭТАЖИ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №268004 фактической деятельности агентства недвижимости.

Оказываемые ООО «ЭТАЖИ» услуги агентства недвижимости по сути идентичны услугам 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом, посредничество при операциях с недвижимостью» оспариваемого товарного знака, а, кроме того, однородны таким приведенным в его перечне услугам как «взыскание арендной платы, сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений, управление недвижимостью», поскольку все эти услуги относятся к одному роду деятельности «операции с недвижимостью».

Коллегия приняла к сведению довод правообладателя о том, что оспариваемый товарный знак используется им в качестве средства индивидуализации торгового центра «ЭТАЖИ», осуществляющего сдачу собственных площадей в аренду, а не посредническую деятельность агентств недвижимости. Вместе с тем совпадение этих видов деятельности по родовому признаку «операции с недвижимостью» обуславливает вывод об их однородности в рамках требований законодательства, действовавшего на дату приоритета оспариваемого товарного знака, а также Методических рекомендаций по определению однородности товаров и услуг при экспертизе заявок на государственную регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания.

В части услуг 36 класса МКТУ «клиринг, спонсорство финансовое» оспариваемого товарного знака следует отметить, что эти услуги относятся к деятельности, оказываемой в области финансирования, осуществляются финансовыми учреждениями (биржами, банками) следовательно, не являются однородными вышеуказанным услугам, оказываемым ООО «ЭТАЖИ».

Что касается услуг 35, 41, 43, 44 классов МКТУ оспариваемого товарного знака по свидетельству №268004, в отношении которых лицо, подавшее возражение, также усматривает нарушение своих прав на фирменное наименование, то необходимо констатировать, что какого-либо обоснования этому доводу в

материалах возражения не содержится. Данные услуги относятся к сфере деятельности маркетинговых агентств, бизнес-консультантов, компаний, осуществляющих различные культурно-просветительные и развлекательные мероприятия, предприятий, связанным с гостиничным бизнесом, а также оказывающих услуги в области красоты и здоровья. Данные сферы деятельности не являются однородными услугам ООО «ЭТАЖИ» в сфере операций с недвижимостью, что на заседании коллегии представителем лица, подавшего возражение, не отрицалось.

Таким образом, в настоящем споре соблюдены предусмотренные пунктом 3 статьи 7 Закона условия, позволяющие сделать вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №258004 произведена в нарушение права ООО «ЭТАЖИ» на фирменное наименование только в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом, взыскание арендной платы, посредничество при операциях с недвижимостью, сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений, управление недвижимостью».

Вместе с тем в части довода правообладателя о недоказанности факта осуществления ООО «ЭТАЖИ» фактической деятельности коллегия считает необходимым отметить следующее.

Представленные договоры [7], [10], как справедливо отметил правообладатель, действительно представлены в копиях. Вместе с тем изложенное правообладателем требование о представлении оригиналов этих документов в рамках настоящего административного рассмотрения спора представляется необоснованным.

Согласно пункту 2 статьи 1248 Кодекса, защита интеллектуальных прав в отношениях, связанных с оспариванием предоставления правовой охраны товарному знаку или с ее прекращением осуществляется в административном порядке федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Правилами ППС, а также административным порядком рассмотрения возражений против предоставления правовой охраны товарного знака не предусмотрена оценка фальсификации, а также достоверности предоставляемых документов. Коллегия при



оценке доказательной базы исходит исключительно из добросовестности сторон, участвующих в рассмотрении дела.

В отношении довода правообладателя об отсутствии в возражении документов финансового характера к договорам [7], [10], следует указать, что исполнение договоров подтверждаются соответствующими актами, имеющимися в деле. Отсутствие упомянутых правообладателем документов не свидетельствует о том, что представленные договоры не были заключены или исполнены ООО «ЭТАЖИ». Установленных фактов недостоверности представленных лицом, подавшим возражение, документов правообладатель не представил.

Ссылка правообладателя на практику Роспатента, приведенную в документе [72], в части того, что «договоры на оказание услуг не могут являться доказательством реально осуществляемой деятельности, так как отсутствуют бухгалтерские документы, которые подтверждают факт оплаты услуг» некорректна, поскольку в мотивировочной части представленного заключения коллегии палаты по патентным спорам от 09.07.2013 такой вывод не содержится.

Таким образом, приведенные в отзыве правообладателя доводы представляются неубедительными.

Что касается анализа охраноспособности товарного знака по свидетельству №268004 на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, то он 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 силу изложенного оснований для вывода о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №268004 вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 35, 36, 41, 43, 44 классов МКТУ, согласно положениям пункта 3 статьи 6 Закона в настоящем деле не имеется.

Таким образом, оценивая все вышеизложенные обстоятельства в совокупности, коллегия усматривает основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №268004 не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, а, следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению частично в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом, взыскание арендной платы, посредничество при операциях с недвижимостью, сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений, управление недвижимостью».

Следует указать, что по результатам проведения заседания коллегии по рассмотрению возражения 18.09.2018 поступило особое мнение представителя лица, подавшего возражение, а также 20.09.2018 его обращение на имя Руководителя Роспатента. В указанной корреспонденции отмечается, что при анализе материалов дела коллегия не учла приведенные в отзыве доводы и пришла к необоснованным выводам.

Так, представитель правообладателя указывает на отсутствие однородности между такими услугами как «агентства по операции с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимым имуществом», относящимися к риелторской деятельности, и услугами 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «взыскание арендной платы; клиринг; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; спонсорство финансовое; управление недвижимостью». Также представитель правообладателя указывает на то, что представленные в возражении копии документов не могут быть приняты во внимание в качестве доказательства по делу, а, кроме того, без документов финансового характера договоры о риелторской деятельности ООО «ЭТАЖИ» не

могут считаться исполненными, а, следовательно, факт оказания лицом, подавшим возражение, услуг по рассматриваемому делу не доказан.

Анализ особого мнения показал, что оно не содержит какой-либо информации, позволяющей сделать вывод о необъективности выводов коллегии при рассмотрении поступившего возражения и, как следствие этого, неправомерности принятого решения по результатам его рассмотрения. Все приведенные доводы особого мнения дублируют доводы, изложенные в отзыве правообладателя, и, соответственно, исследовались выше в мотивировочной части настоящего заключения.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 23.07.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №268004 недействительным частично в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом, взыскание арендной платы, посредничество при операциях с недвижимостью, сдача в аренду недвижимого имущества, сдача в аренду нежилых помещений, управление недвижимостью».**