

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 (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 24.01.2022 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651325, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Реалист», Тюменская обл. (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «**REALIST**» по заявке №2017706555 с приоритетом от 22.02.2017 зарегистрирован 10.04.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №651325 в отношении услуг 36 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ) на имя Садкиной Анны Александровны, 108840, Москва, г. Троицк, ул. Полковника милиции Курочкина, 15, кв. 57 (далее – правообладатель), информация о чем была опубликована 10.04.2018 в официальном бюллетене «Товарные знаки, знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров» №7 за 2018 год.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку по свидетельству №651325 предоставлена в нарушение требования пункта 8 статьи

1483 Кодекса, поскольку оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, право на которое в отношении однородной деятельности возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- ООО «Реалист» является лицом, заинтересованным в подаче настоящего возражения, поскольку обладает исключительным правом на фирменное наименование ООО «Реалист», а также подало на регистрацию в качестве товарного знака обозначение «**Реалист**» по заявке №2021773060 для индивидуализации услуг 36 класса МКТУ;

- ООО «Реалист» зарегистрировано в качестве юридического лица 28.05.1996, т.е. ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- оспариваемый товарный знак по свидетельству №651325, включающий словесный элемент «REALIST» (транслитерация «РЕАЛИСТ»), является сходным до степени смешения с фирменным наименованием ООО «Реалист»;

- основной областью деятельности ООО «Реалист» является «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом», к дополнительным относятся «покупка и продажа собственного недвижимого имущества», «операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе»;

- с момента своей регистрации ООО «Реалист» использует фирменное наименование «Реалист» при осуществлении деятельности, связанной со сдачей в аренду собственного недвижимого имущества, которая является однородной услугам 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью» оспариваемого товарного знака по свидетельству №651325;

- вывод об однородности указанных услуг соответствует сложившейся правоприменительной практике (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.09.2021 по делу №СИП-298/2020, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2021 по делу №СИП-440/2020);

- таким образом, ООО «Реалист» обладает приоритетным исключительным правом на фирменное наименование «Реалист» при осуществлении деятельности, связанной со сдачей в аренду собственного недвижимого имущества.

Учитывая изложенные обстоятельства, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651325 недействительным полностью.

В качестве иллюстрации доводов возражения лицом, его подавшем, представлены следующие документы (копии), приложенные как непосредственно к тексту возражения, так и к корреспонденции, поступившей в административный орган от 28.02.2022, от 19.05.2022:

(1) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) сведений об ООО «Реалист» (ИНН 7202024409, ОГРН 1027200810460);

(2) Копия распоряжения Центрального района г. Тюмени от 28.05.1996 №358 о регистрации ООО «Реалист»;

(3) Договоры аренды недвижимого имущества и документы, подтверждающие их исполнение:

(3.1) Договор аренды нежилого помещения №3 от 01.07.2006 между ООО «Реалист» и ООО «Сарна», акт приема-передачи нежилого помещения в аренду от 01.07.2006, платежные поручения;

(3.2) Договор аренды нежилого помещения №1 от 17.10.2007 между ООО «Реалист» и ОАО «Салон-парикмахерская «Ромашка», акт приема-передачи нежилого помещения в аренду от 17.10.2007, платежное поручение;

(3.3) Договор аренды нежилого помещения №2 от 01.11.2007 между ООО «Реалист» и ОАО «Салон-парикмахерская «Ромашка», акт приема-передачи нежилого помещения в аренду от 01.11.2007, платежное поручение;

(3.4) Договор аренды нежилого помещения №4 от 01.12.2007 г. между ООО «Реалист» и ООО «Бирюза», акт приема-передачи нежилого помещения в аренду от 01.12.2007, платежные поручения;

(3.5) Договор аренды нежилого помещения №5 от 10.09.2008 между ООО «Реалист» и ИП Кузьмина О.В., акт приема-передачи нежилого помещения в аренду от 01.01.2008, платежное поручение;

(3.6) Договор аренды нежилого помещения №6 от 30.11.2008 г. между ООО «Реалист» и ООО «Бирюза», акт приема-передачи нежилого помещения в аренду от 30.11.2008, платежное поручение;

(3.7) Договор аренды нежилого помещения №9 от 28.11.2009 между ООО «Реалист» и ООО «Бирюза», акт приема-передачи нежилого помещения в аренду от 28.11.2009, платежные поручения;

(3.8) Договор аренды нежилого помещения №А-В/1 от 28.10.2010 г. между ООО «Реалист» и ОАО «Региональный технический центр», акт приема-передачи нежилого помещения в аренду от 28.10.2010, платежное поручение;

(3.9) Договор аренды нежилого помещения №12 от 28.11.2010 между ООО «Реалист» и ООО «Бирюза», акт приема-передачи нежилого помещения в аренду от 28.11.2010, платежные поручения;

(3.10) Договор аренды нежилого помещения от 02.01.2010 г. между ООО «Реалист» и ООО «Созвездие», акт приема-передачи нежилого помещения в аренду от 02.01.2010, платежные поручения;

(3.11) Договор аренды нежилого помещения №1 от 02.01.2011 между ООО «Реалист» и ООО «Созвездие», акт приема-передачи нежилого помещения в аренду от 02.01.2011, платежное поручение;

(3.12) Договор аренды нежилого помещения №А-В/3 от 01.02.2011 между ООО «Реалист» и Сибирский филиал ЗАО «Комстар-Регионы», акт приема-передачи нежилого помещения в аренду от 01.02.2011, платежные поручения;

(3.13) Договор аренды нежилого помещения №1 от 02.01.2011 между ООО «Реалист» и ИП Чеботарь Р.Г., акт приема-передачи нежилого помещения в аренду от 02.01.2011, платежные поручения;

(3.14) Договор аренды нежилого помещения №В-05/2021 от 01.06.2021 между ООО «Реалист» и ООО «ОСТРОВ», акт приема-передачи помещений в аренду от 01.06.2021, платежные поручения;

(3.15) Договор аренды нежилого помещения №В-04/2021 от 10.02.2021 между ООО «Реалист» и ООО «ЛИМИТЕД», акт приема-передачи помещений в аренду от 10.02.2021, платежные поручения;

(3.16) Договор аренды нежилого помещения №В-01/2022 от 21.11.2021 между ООО «Реалист» и АНО «ЦИП», акт приема-передачи помещений в аренду от 21.11.2021, платежные поручения;

(3.17) Договор аренды нежилого помещения №АЩ-01/2013 от 21.11.2013 между ООО «Реалист» и ООО «Импульс», акт приема-передачи помещений в аренду от 21.11.2013, платежные поручения, подтверждающие исполнение договора вплоть до 2015 года;

(3.18) Договор аренды нежилого помещения №В-01.2015 от 12.11.2015 между ООО «Реалист» и ООО «Калабрия», акт приема-передачи помещений в аренду от 12.11.2015, платежные поручения, подтверждающие исполнение договора вплоть до 2016 года;

(3.19) Договор аренды нежилого помещения №В-01/2017 от 21.12.2016 между ООО «Реалист» и Страховое акционерное общество ЭРГО», акт приема-передачи помещений в аренду от 21.12.2016, платежные поручения, подтверждающие исполнение договора вплоть до 2017 года;

(3.20) Договор аренды нежилого помещения №В-04.2017 от 01.06.2017 между ООО «Реалист» и ООО «Премьер», акт приема-передачи помещений в аренду от 01.06.2017, платежное поручение, подтверждающие исполнение договора вплоть до 2018 года;

(3.21) Договор аренды нежилого помещения №В-01/2019 от 01.11.2018 между ООО «Реалист» и Страховое акционерное общество ЭРГО», акт приема-передачи помещений в аренду от 01.11.2018, платежное поручение, подтверждающие исполнение договора вплоть до 2019 года;

(3.22) Договор аренды нежилого помещения №В-01/2020 от 01.06.2020 между ООО «Реалист» и Акционерное общество «Юнити страхование», акт приема-передачи помещений в аренду от 01.06.2020, платежное поручение, подтверждающие исполнение договора вплоть до 2020 года;

(3.23) Договор аренды нежилого помещения №В-05/2021 от 01.06.2021 между ООО «Реалист» и ООО «Остров», акт приема-передачи помещений в аренду от 01.06.2021, платежное поручение, подтверждающие исполнение договора вплоть до 2022 года;

(4) Финансовой отчетностью за 2012-2021 годы (из электронной системы СБИС).

Правообладатель оспариваемого товарного знака был в установленном порядке уведомлен о поступившем возражении и представил свой отзыв на заседании коллегии, состоявшемся 19.05.2022, а также в дополнении к нему от 31.05.2022, при этом основные доводы в защиту правовой охраны товарного знака по свидетельству №651325 сводятся к следующему:

- отсутствует реальная возможность введения потребителя в заблуждение при восприятии сравниваемых средств индивидуализации – фирменного наименования и товарного знака, исходя из требований пункта 6 статьи 1256 Кодекса, согласно которому обязательным условием признания предоставления правовой охраны средству индивидуализации является: наличие сходных до степени смешения средств индивидуализации и реальная возможность введения потребителей в заблуждение;

- ООО «Реалист» ведет деятельность по сдаче в аренду собственных коммерческих помещений в г. Тюмень (осуществляет техническую помощь в пользовании помещением, обеспечение доступа в объект, сбор арендной платы, потребителями являются коммерческие организации), а ИП Садкина А.А. осуществляет деятельность агентства недвижимости в г. Москве (оказывает агентские и сопутствующие им услуги, связанные с распоряжением недвижимостью, которая ей не принадлежит, среди которых, консультирование, аудит документов, организация показов недвижимости, финансовое посредничество и т.д., потребителями этих услуг являются частные лица), т.е. лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака используют фирменное наименование и товарный знак при сопровождении разных видов деятельности по ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической

деятельности) - 68.20.2 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» и 68.31 «Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе»;

- деятельность сторон спора осуществляется в разных регионах России, не является однородной, поскольку услуги предоставления помещений в аренду и услуги агентства недвижимости имеют разное функциональное назначение, предназначены для удовлетворения разных потребностей, не являются взаимозаменяемыми, имеют разный круг потребителей, имеют разные цели применения, следовательно, угрозы смешения фирменного наименования и товарного знака не возникает;

- помимо товарного знака по свидетельству №651325 ИП Садкиной А.А. также принадлежит коммерческое обозначение «REALIST», что подтверждается соответствующими представленными документами отзыва;

- наличие у ИП Садкиной А.А. права на коммерческое обозначение «REALIST» свидетельствует также о высокой степени известности данного обозначения и невозможности введения потребителей в заблуждение относительно производителя услуг;

- правообладатель оспариваемого товарного знака имеет несколько аккаунтов в сети Интернет, тратит значительные суммы на продвижение своих услуг;

- лицо, подавшее возражение, действует в интересах иного заинтересованного лица, поскольку в настоящее время между ИП Садкиной А.А. и АО «Реалист» (ИНН 9703021240) идет разбирательство о нарушении антимонопольного законодательства, и в частной беседе ИП Садкина А.А. узнала о наличии третьего лица, оказывающего помощь АО «Реалист»;

Доводы отзыва сопровождаются копиями следующих документов, представленных в отзыве и дополнениях к нему от 31.05.2022, 14.06.2022, 20.06.2022:

(5) Скрин с сайта rb.nalog.ru с указанием вида деятельности лица, подавшего возражение, по ОКВЭД и выписка из ЕГРЮЛ на него;

(6) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (далее – ЕГРИП) на ИП Садкину А.А.;

(7) Налоговая декларация ИП Садкиной А.А. за период с 2016 по 2021 отчетные годы;

(8) Скриншоты результатов по запросу «реалист», «реалист недвижимость»;

(9) Определение о назначении дела №077/01/14.4-5485/2022 о нарушении антимонопольного законодательства от 15.05.2022;

(10) Пояснение по делу №077/01/14.4-5485/2022 о нарушении антимонопольного законодательства от 15.05.2022;

(11) Договоры агентских услуг:

(11.1) Договор возмездного оказания услуг, связанных с поиском покупателя, №20/05/АФ от 20.05.2019, заключенный между ИП Садкиной А.А. и Усковой Г.А., и дополнительное соглашение от 20.05.2019, акт сдачи-приёма услуг по договору №20/05/АФ от 20.05.2019 от 14.09.2019;

(11.2) Договор возмездного оказания услуг, связанных с поиском покупателя, №02/05/НФ от 22.05.2019, заключенный между ИП Садкиной А.А. и Григорьевой Е.В., дополнительное соглашение от 09.07.2018, акт сдачи-приёма услуг по договору №02/05/НФ от 09.10.2019;

(11.3) Договор оказания услуг по подбору объекта для покупки №12/08/19АФ от 12.08.2019, заключенный между ИП Садкиной А.А. и Пряхо Ж.В, акт сдачи-приема услуг по договору №12/08/19АФ от 10.09.2019;

(11.4) Договор возмездного оказания услуг, связанных с поиском покупателя, №23/07/Т от 23.07.2020, заключенный между ИП Садкиной А.А. и Шпаковской О.А., акт сдачи-приема услуг по договору №09/07/Т от 22.10.2020;

(11.5) Договор возмездного оказания услуг, связанных с поиском покупателя, №28/12/20АХ от 28.12.2020, заключенных между ИП Садкиной А.А. и Герасимовым Д.В., акты сдачи-приема услуг по договору №28/12/20АХ от 10.03.2021 и от 17.06.2021, чек;

(11.6) Договор возмездного оказания услуг, связанных с поиском покупателя, №01/12/Т от 01.12.2020, заключенный между ИП Садкиной А.А. и Беляковым А.А., акт сдачи-приема услуг по договору №01/12/Т от 10.04.2021, чек;

(11.7) Договор возмездного оказания услуг, связанных с поиском покупателя, №27/03/Т от 27.03.2021, заключенный между ИП Садкиной А.А. и Шемякиной Т.В., дополнительное соглашение от 27.03.2021, акт сдачи-приема услуг по договору №27/03/Т от 24.05.2021;

(11.8) Договор возмездного оказания услуг, связанных с поиском покупателя, №12/05/2021АС от 12.05.2021, заключенный между ИП Садкиной А.А. и Малюшенко Т.Д., дополнительное соглашение от 12.05.2021, акт сдачи-приема услуг по договору №12/05/2021АС от 28.10.2021, чек;

(11.9) Договор по подбору объекта для покупки №21/10/2021/Т от 21.10.2021, заключенный между ИП Садкиной А.А. и Русак А.Э. с приложением, дополнительное соглашение от 09.12.2021, акт сдачи-приема услуг по договору №21/10/2021/Т от 13.01.2022;

(11.10) Договор возмездного оказания услуг, связанных с поиском покупателя, №21/01/Т от 21.01.2022, заключенный между ИП Садкиной А.А. и Мигеевым И.В., акт сдачи-приема услуг по договору №21/01/Т от 16.02.2022, чек;

(12) Скриншот Циан – расходы на рекламу за все время;

(13) Скриншот Циан – статистика просмотров за последние 7 мес.;

(14) Скриншот Авито – статистика просмотров за 1,5 года;

(15) Снимок Домклик – статистика за год;

(16) Ссылки на ресурсы в сети Интернет, где представлена информация о компании и товарном знаке «Реалист»;

(17) Визитки и рекламная продукция компании «Реалист» с товарным знаком, счета на оплату рекламной продукции и платежные поручения, фотографии вывески агентства недвижимости «REALIST»;

(18) Дипломы и сертификаты, свидетельствующие о членстве правообладателя в различных организациях и ассоциациях риелторов, сотрудничестве с банками в

рамках ипотечных программ, участия в конгрессах по недвижимости, а также аттестаты добровольной сертификации услуг на рынке недвижимости.

Кроме того, правообладатель представил дополнительные пояснения к отзыву в корреспонденции от 14.06.2022, где акцентирует внимание коллегии на отсутствие введения потребителей в заблуждение, поскольку деятельность лица, подавшего возражение, и правообладателя предполагает заключение договоров, из которых потребитель способен идентифицировать лицо, оказывающее услугу, и может сопоставить это лицо с общедоступными сведениями из Единого государственного реестра недвижимости (далее - ЕГРН), согласно которым ООО «Реалист» является собственником объекта недвижимости, которое оно сдает в аренду. Также правообладатель отмечает, что ООО «Реалист» имеет узкий круг арендаторов, оказываемые им услуги носят долгосрочный характер, сведения в сети Интернет об этом лице отсутствуют, следовательно, нет потенциальной возможности ввести кого-либо в заблуждение, при этом подобные фактические данные в настоящем деле отсутствуют. Кроме того, при обращении к данным ЕГРЮЛ выявлено 127 организаций, включающих фирменное наименование «Реалист», деятельность которых связана с операциями с недвижимостью, например, АО «Реалист» (ОГРН 1207700420311), Москва и ООО «Реалист», Москва (ОГРН 5147746033232), при этом претензий к ним со стороны лица, подавшего возражение, не имеется.

Доводы правообладателя проиллюстрированы следующими документами (копиями):

(19) Выписка из ЕГРН на здание по адресу: г. Тюмень, ул. Водопроводная, д.24;

(20) Скриншот данных из ЕГРЮЛ по запросу «Реалист»;

(21) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении АО «Реалист»;

(22) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении АО «Реалист».

Необходимо указать, что на заседании коллегии, состоявшемся 20.06.2022, правообладатель указал на то, что лицо, подавшее возражение, находится в стадии ликвидации, а, следовательно, не является заинтересованным при подаче настоящего возражения. Правообладатель еще раз представил свою аргументацию

об отсутствии введения потребителя в заблуждение, исходя из разного места нахождения ООО «Реалист» и ИП Садкиной А.А., отсутствия продвижения со стороны ООО «Реалист» своих услуг, малого числа клиентов – арендаторов, большого количества третьих лиц с фирменным наименованием «Реалист», осуществляющих деятельность в сфере операций с недвижимостью в интересах потребителей из различных регионов России. Кроме того, правообладатель указал на намерение выделить из услуги 35 класса МКТУ «операции с недвижимостью» товарного знака по свидетельству №651325 «услуги агентств недвижимости».

Доводы правообладателя сопровождаются следующими документами (копиями):

(23) Актуальными сведениями из ЕГРЮЛ на лицо, подавшее возражение;

(24) Сведениями о юридических лицам с фирменным наименованием «Реалист» в различных регионах;

(25) Отзывами клиентов о деятельности ИП Садкиной А.А. и агентстве недвижимости «Реалист».

Ознакомившись с доводами правообладателя, лицо, подавшее возражение, 15.06.2022 и 17.06.2022 представило свои пояснения, где указало, что аргументы правообладателя не имеют отношения к юридическим основаниям поданного возражения:

- так, предметом рассмотрения является однородность услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью» оспариваемого товарного знака по свидетельству №651325, а не фактическая область деятельности ИП Садкиной А.А., при этом однородность указанных услуг 36 класса МКТУ и видов деятельности ООО «Реалист», правообладателем не оспаривается;

- учитывая, что правовая охрана товарного знака и фирменного наименования действует на всей территории Российской Федерации, территориальный признак осуществления деятельности сторон данного спора для рассмотрения настоящего возражения значения не имеет, как и фактическое использование оспариваемого товарного знака его правообладателем;

- согласно представленным документам право на коммерческое обозначение «Реалист» у ИП Садкиной А.А. возникло не ранее 2018 года, в то время как ООО «Реалист» получило право на фирменное наименование значительно ранее;

- в пункте 1.6 «Обзора практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса», утвержденного постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП-21/4, прямо указано, что обстоятельства, связанные с наличием у правообладателя спорного товарного знака прав на иные средства индивидуализации, то есть на самостоятельные объекты интеллектуальных прав, не имеют правового значения и не устанавливаются (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 06.07.2017 по делу №СИП-776/2016; постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 26.03.2014 по делу №СИП-168/2013, решение Суда по интеллектуальным правам от 31.07.2020 по делу №СИП-538/2019, решении Суда по интеллектуальным правам от 08.06.2020 по делу №СИП-938/2019).

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в деле представителей сторон, а также самого правообладателя, коллегия сочла доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (22.02.2017) оспариваемого товарного знака по свидетельству №651325 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 №482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Исходя из положений пункта 8 статьи 1483 Кодекса, не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в

Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42 - 44 настоящих Правил.

Исходя из положений пункта 42 Правил, сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположения 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;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначение понятий, идей (в частности, совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.



Оспариваемый товарный знак «**REALIST**» по свидетельству №651325 с приоритетом от 22.02.2017 является комбинированным, включает в свой состав изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «Р», а также словесный элемент «**REALIST**», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак по свидетельству №651325 охраняется в оранжевом цветовом сочетании для услуг 36 класса МКТУ «*операции с недвижимостью*».

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительным 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 является имеющееся, по мнению ООО «Реалист», нарушение исключительного права этого лица на фирменное наименование «Реалист», которое возникло задолго до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №651325 и используется в сфере деятельности по операциям с недвижимым имуществом.

Кроме того, в возражении содержится информация о том, что лицом, подавшим возражение, также испрашивается регистрация товарного знака «Реалист» по заявке №2021773060, предназначенного для индивидуализации услуг 36 класса МКТУ.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание имеющийся спор о праве на товарный знак и фирменное наименование «REALIST» / «Реалист», можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «Реалист» в подаче настоящего возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651325.

Следует отметить, что предоставленная правообладателем информация о том, что ООО «Реалист» находится в стадии ликвидации, не влияет на вывод о наличии заинтересованности этого юридического лица в оспаривании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651325. Так, на дату (24.01.2022) подачи возражения и его рассмотрения ликвидация ООО «Реалист» не произошла. Согласно актуальным сведениям из ЕГРЮЛ (23) сроком ликвидации данного общества является 24.05.2023. При этом на дату подачи возражения ООО «Реалист» осуществляло фактическое использование своего фирменного наименования при ведении своей хозяйственной деятельности (3.23).

Что касается довода правообладателя о том, что ООО «Реалист» действует в интересах третьего лица – АО «Реалист», с которым у ИП Садкиной А.А. идет разбирательство о нарушении антимонопольного законодательства, то он носит предположительный характер и не опровергает наличие заинтересованности ООО «Реалист» в подаче настоящего возражения.

В свою очередь анализ материалов возражения на соответствие оспариваемого знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Применительно к фирменному наименованию в круг обстоятельств, подлежащих установлению при разрешении вопроса о соответствии или несоответствии товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, входят:

- соотношение даты возникновения исключительного права на фирменное наименование, охраняемое на территории Российской Федерации, и даты приоритета спорного товарного знака;

- наличие или отсутствие тождества либо сходства до степени смешения фирменного наименования (его отдельных элементов) и спорного товарного знака;

- однородность товаров и услуг, в отношении которых зарегистрирован товарный знак, и видов деятельности юридического лица с противопоставленным фирменным наименованием (товаров и услуг, относящихся к сфере такой деятельности);

- использование фирменного наименования до даты приоритета спорного товарного знака.

На необходимость учета указанных обстоятельств при сопоставлении товарного знака и фирменного наименования указывает Суд по интеллектуальным правам в разделе 1 «Фирменное наименование», приведенном в «Обзоре практики Суда по интеллектуальным правам по вопросам, связанным с применением пунктов 2, 4, 5, 8 и 9 статьи 1483 Кодекса», утвержденном постановлением Президиума Суда по интеллектуальным правам от 20.02.2020 №СП-21/4 (далее - Обзор).

Оценка вероятности возникновения не соответствующих действительности представлений относительно изготовителя товара (лица оказывающего услуги) при восприятии оспариваемого товарного знака и противопоставленного фирменного наименования требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не предусмотрена. Следовательно, довод отзыва правообладателя о необходимости исследования вопроса о фактическом введении потребителя в заблуждение в связи с сосуществованием одноименных фирменного наименования и товарного знака, принадлежащих разным лицам, представляется необоснованным.

Согласно сведениям ЕГРЮЛ (1) право на фирменное наименование «Реалист» у лица, подавшего возражение, возникло с 28.05.1996, т.е. задолго до даты приоритета (22.02.2017) оспариваемого товарного знака по свидетельству №651325.



Следует констатировать, что оспариваемый товарный знак «**REALIST**» по свидетельству №651325 включает в свой состав единственный индивидуализирующий словесный элемент «REALIST» (в переводе с английского языка «реалист», см. онлайн словарь <https://www.lingvolive.com/ru-ru/translate/en-ru/realist>), который фонетически и семантически тождественен произвольной части фирменного наименования ООО «Реалист». Фактически обозначение «Реалист» представляет собой транслитерацию обозначения «REALIST», т.е. указанные словесные обозначения являются сходными до степени смешения.

Исходя из данных ЕГРЮЛ (1), к основному виду экономической деятельности ООО «Реалист» по ОКВЭД относится «аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» (68.20.2).

Как следует из материалов возражения (3), (4) ООО «Реалист» с 2006 по 2021 годы, т.е. до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №651325 фактически осуществляло третьим лицам (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям) сдачу в аренду собственного недвижимого имущества, находящегося в г. Тюмени.

В свою очередь оспариваемый товарный знак по свидетельству №651325 зарегистрирован в отношении услуги 36 класса МКТУ «*операции с недвижимостью*». Данная услуга предполагает, что правообладатель действует в качестве агентства недвижимости или индивидуального агента, либо в качестве компании, которая на профессиональной основе организует сдачу в аренду помещений или иных объектов недвижимости и доносит до своих клиентов информацию о том, что ее услуги индивидуализированы конкретным товарным знаком. Представляется очевидным, что деятельность по сдаче в аренду недвижимого собственного имущества, которую осуществляет ООО «Реалист»,

представляет собой частный случай операций с недвижимым имуществом, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак по свидетельству №651325. Сопоставляемый вид деятельности и услуга 36 класса МКТУ характеризуются одинаковым назначением (предоставление третьим лицам объекта недвижимости), кругом потребителей (физические и юридические лица, заинтересованные в объекте недвижимости во временное пользование), условиями реализации (деятельность осуществляется на рынке недвижимости). Все вышеизложенное обуславливает вывод об однородности деятельности ООО «Реалист» и указанных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №651325 услуг 36 класса МКТУ.

Однородность вышеуказанных услуг правообладателем не отрицается. Кроме того, данное обстоятельство полностью согласуется с правоприменительной практикой Суда по интеллектуальным правам (постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.09.2021 по делу №СИП-298/2020, постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 05.03.2021 по делу №СИП-440/2020).

Установленная высокая степень сходства оспариваемого товарного знака по свидетельству №651325 и произвольной части фирменного наименования ООО «Реалист» с учетом однородности указанных выше услуг 36 класса МКТУ и видов деятельности, фактически осуществляемых обществом, создают опасность смешения сравниваемых средств индивидуализации в глазах потребителей и обуславливают вывод о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

При этом следует указать, что, в соответствии с правоприменительной практикой, сформулированной в пункте 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 №10 «О применении части четвертой Кодекса» для установления факта нарушения достаточно опасности, а не реального смешения сравниваемых обозначений обычными потребителями соответствующих товаров (в данном случае услуг).

Коллегия приняла к сведению довод отзыва правообладателя о том, что фирменное наименование и оспариваемый товарный знак, принадлежащие ООО «Реалист» и ИП Садкиной А.А., используются при сопровождении разных видов деятельности по ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности) - 68.20.2 «Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом» и 68.31 «Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе».

В этой связи следует указать, что при сопоставительном анализе оспариваемого товарного знака и противопоставленного фирменного наименования на предмет однородности анализу подлежит объем правовой охраны товарного знака, а не его фактическое использование правообладателем. Отнесение же осуществляемых ООО «Реалист» и ИП Садкиной А.А. видов экономической деятельности к разным пунктам ОКВЭД не имеет правового значения для рассмотрения настоящего возражения.

Также не имеет правового значения для выводов по настоящему делу и приведенный в отзыве правообладателя довод о том, что лицо, подавшее возражение, и правообладатель оспариваемого товарного знака осуществляют деятельность в разных регионах Российской Федерации. Так, согласно вышеупомянутому Обзору в целях применения пункта 8 статьи 1483 Кодекса территория, на которой фактически используются товарный знак и фирменное наименование, не учитывается.

Что касается довода правообладателя о том, что ему принадлежит исключительное право на коммерческое обозначение со словесным элементом «REALIST» / «РЕАЛИСТ», то он не опровергает факта возникновения у лица, подавшего возражение более раннего права на фирменное наименование. Так, анализ всех материалов отзыва правообладателя показал, что ИП Садкина А.А. для индивидуализации своего предприятия - агентства недвижимости, действительно использует коммерческое обозначение, совпадающее с оспариваемым товарным знаком, что усматривается из представленных договоров (11), на которых фигурирует это обозначение, а также упоминание агентства недвижимости

«REALIST» / «РЕАЛИСТ» фигурирует в распечатках из сети Интернет (16), рекламной продукции и фотографиях вывесок предприятия (17), свидетельствах и сертификатах (18). Однако, документального подтверждения точной даты возникновения права на это средство индивидуализации из материалов отзыва не усматривается. Даже если руководствоваться упомянутой на сайте Гильдии риэлторов Московской области и не подтвержденной при этом документально датой 01.12.2016, то она, тем не менее, является более поздней по отношению к дате (28.05.1996) возникновения права ООО «Реалист» на фирменное наименование.

Более того, в связи с упоминанием правообладателем о праве на коммерческое обозначение следует руководствоваться правоприменительной практикой, приведенной в вышеупомянутом Обзоре прямо указано, что обстоятельства, связанные с наличием у правообладателя спорного товарного знака прав на иные средства индивидуализации, то есть на самостоятельные объекты интеллектуальных прав (в данном случае коммерческого обозначения), не имеют правового значения и не устанавливаются.

Таким образом, все упомянутые выше обстоятельства дела в совокупности позволяют прийти к выводу об обоснованности доводов поступившего возражения о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №651325 требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса в отношении услуг 36 класса МКТУ, для индивидуализации которых ему была предоставлена правовая охрана.

Что касается ходатайства правообладателя о выделении из перечня услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью» оспариваемого товарного знака такой услуги как «услуги агентств недвижимости», то необходимо отметить следующее.

Исходя из положений пункта 2 статьи 1505 Кодекса, в случае оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку из государственной регистрации товарного знака, действующей в отношении нескольких товаров, по заявлению правообладателя может быть выделена отдельная регистрация такого товарного знака для одного товара или части товаров из числа указанных в первоначальной регистрации, неоднородных с товарами, перечень которых остается в первоначальной регистрации. Такое заявление может быть подано

правообладателем до принятия решения по результатам рассмотрения спора о регистрации товарного знака.

В свою очередь из пункта 40 Правил ППС следует, что в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов о рассмотрении возражения или заявления в отношении товарного знака с перечнем товаров и услуг, измененным в результате выделения регистрации товарного знака в соответствии с пунктом 2 статьи 1505 Кодекса. Указанные ходатайства могут быть поданы, если испрашиваемые изменения устраняют причины, которые должны повлечь признание предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности недействительным либо в случае если без внесения соответствующих изменений предоставление правовой охраны (свидетельство) должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении - частично.

Ходатайство правообладателя об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны рассматривается коллегией с учетом мотивированного мнения лица, подавшего возражение (при наличии).

Необходимо отметить, что само заявление о внесении изменений в перечень оспариваемого товарного знака по свидетельству №651325, необходимое для начала соответствующей административной процедуры, правообладателем подано не было.

Вместе с тем, рассмотрев ходатайство правообладателя, коллегия пришла к выводу о нецелесообразности изменения перечня оспариваемого товарного знака по свидетельству №651325 по заявлению правообладателя, поскольку такие изменения не устраняют причину для признания недействительным предоставления правовой охраны этому товарному знаку для услуг 36 класса МКТУ, которые относятся к такой категории как «операции с недвижимостью» и являются однородными деятельности, в отношении которой лицо, подавшее возражение, использует принадлежащее ему фирменное наименование.

Кроме того, необходимо констатировать, что возможность выделения какой-либо услуги из единственной услуги, приведенной в перечне оспариваемого товарного знака, не предусмотрена пунктом 2 статьи 1505 Кодекса. В данном случае

правовая охрана товарного знака по свидетельству №651325 предоставлена в отношении единственной позиции «операции с недвижимостью».

Также необходимо указать, что по результатам проведения заседания коллегии по рассмотрению настоящего возражения поступило обращения правообладателя в адрес руководителя Роспатента, в котором отмечается, что при анализе материалов дела коллегия пришла к необоснованным выводам.

Так, правообладатель указывает на отсутствие в материалах возражения доказательств заинтересованности ООО «Реалист» в подаче настоящего возражения в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, а также обращает внимание на недостаточность доказательств для формирования вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса (немногочисленность представленных договоров, заключение их с аффилированными лицами, отсутствие актов). По мнению правообладателя, ООО «Реалист», находящееся в стадии ликвидации, не может иметь заинтересованность в прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака по свидетельству №651325, а подача возражения является злоупотреблением правом.

Также правообладатель полагает, что поскольку все полномочия по управлению делами юридического лица, находящегося в стадии ликвидации, согласно законодательству с даты (09.06.2022) опубликования записи о начале процедуры ликвидации перешли к ликвидационной комиссии, не мог быть допущен к заседанию коллегии представитель ООО «Реалист» по доверенности, а также не могли быть учтены представленные им документы.

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. Аргументы обращения, по сути, дублируют доводы, изложенные как в отзыве правообладателя, так и в дополнении к нему. Наличие заинтересованности ООО «Реалист» при подаче возражения и представленные этим лицом доказательства использования

фирменного наименования исследовались выше в мотивировочной части настоящего заключения.

Необходимо констатировать, что довод правообладателя об отсутствии в материалах возражения актов, платежных поручений и не многочисленности представленных договоров не соответствует действительности, а довод об аффилированности лиц по заключенным договорам аренды является декларативным.

Что касается приведенного в поступившем обращении доводов правообладателя как о процессуальных нарушениях в связи с участием в рассмотрении возражения представителя ООО «Реалист» (патентного поверенного РФ Бусарева Г.Г), так и о незаконности учета предоставленных этим лицом документов, то они также не обоснованы.

Возражение ООО «Реалист» было подано 24.01.2022, дополнительные материалы с доказательствами использования фирменного наименования поступили в корреспонденции от 28.02.2022, от 19.05.2022, т.е. до даты (09.06.2022) записи о начале процедуры ликвидации этого юридического лица. К возражению была приложена доверенность от 25.10.2021, удостоверяющая полномочия представителей ООО «Реалист» на подачу возражения и участию в его рассмотрении, в том числе присутствующего на заседании коллегии 20.0.2022 патентного поверенного РФ Бусарева Г.Г. Указанная доверенность ликвидационной комиссией отозвана не была. Таким образом, не имелось оснований не рассматривать поступившее возражение в объеме представленных документов и не допускать к участию в рассмотрении данного возражения представителя ООО «Реалист».

Что касается аргумента правообладателя о злоупотреблении правом при подаче настоящего возражения, то он не подлежит рассмотрению в рамках настоящего дела. Так, непосредственное установление наличия факта злоупотребления правом стороной спора не относится к компетенции федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и может быть рассмотрено судом в установленном порядке.

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

удовлетворить возражение, поступившее 24.01.2022, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №651325 недействительным полностью.