


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 24.07.2020, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, Республика Башкортостан, город Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019702032 при этом установила следующее.



Обозначение «  » по заявке №2019702032, поданной 22.01.2019, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.03.2020 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ. Указанное решение основано на заключении по результатам

экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса.

Доминирующее положение в заявленном обозначении занимают словесные элементы «EUROPE» (в переводе с фр. языка «ЕВРОПА») и «ЕВРОПА», которые в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса являются неохранными, поскольку не обладают различительной способностью.

Вместе с тем, следует отметить, что на основании подпункта 1.1 пункта 1 статьи 1483 Кодекса, подобные обозначения могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков (знаков обслуживания) при условии представления содержащихся в соответствующих документах фактических сведений, доказывающих приобретение данным обозначением различительной способности в результате его длительного, интенсивного использования до даты подачи заявки для конкретных товаров, указанных в заявке.

Несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса обосновано его сходством до степени смешения с:

[1] - с комбинированным товарным знаком (знаком обслуживания)



« » по свидетельству №462183 с приоритетом от 8.06.2010 года, зарегистрированным на имя Публичного акционерного общества "Группа ЛСР", 190031, Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, лит. Б, пом. 15Н, в отношении однородных услуг 35, 36 классов;

[2] - с комбинированным знаком обслуживания



« » по свидетельству №431053 с приоритетом от 19.10.2009 года, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания Европа", 660049, город Красноярск, ул. Карла Маркса, 93А, для однородных услуг 36 класса;

[3] - с комбинированным товарным знаком (знаком обслуживания)



« Ц Е Н Т Р Г О С Т Е П Р И И М С Т В А » по свидетельству №376565 с приоритетом от 11.07.2007 года, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Центр гостеприимства "Европа", 454000, город Челябинск, ул. Цвиллинга, 36, для однородных услуг 35, 41 классов;

[4-5] - со словесными знаками обслуживания « Г Р А Н Д О Т Е Л Ь Е В Р О П А » и «Grand Hotel Europe» по свидетельствам №№282433 и 282432 с приоритетом от 24.04.2003 (словосочетания «Гранд Отель» и «Grand Hotel» - исключены из охраны), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Европа Отель", 191011, Санкт-Петербург, ул. Михайловская, 1/7, для однородных услуг 41,43 классов.

В поступившем 24.07.2020 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.03.2020 в связи со следующим.

По мнению заявителя, словесный элемент «EUROPA» обладает различительной способностью и ему может быть предоставлена правовая охрана. Факт регистрации обозначения «EUROPA/ЕВРОПА» в качестве охраняемого элемента товарных знаков, перечисленных в заключении в качестве противопоставлений, подтверждает наличие у данного словесного элемента различительной способности.

Срок действия противопоставленного товарного знака [1] истек 28.06.2020. С учетом прекращения правовой охраны этого товарного знака данное противопоставление должно быть снято. Относительно противопоставления с товарным знаком №376565 заявитель отмечает, что между заявителем и правообладателем этого товарного знака заключен договор об отчуждении исключительного права на товарный знак. В регистрации отчуждения исключительного права Роспатентом отказано, однако в настоящее время решение Роспатента об отказе в регистрации отчуждения оспаривается в суде (дело №А40-54977/2020).

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2019702032 в отношении услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ.

Представитель заявителя, уведомленный в установленном порядке о дате рассмотрения возражения на решение Роспатента от 18.03.2020 (идентификатор уведомления -12599354220721, получено адресатом 11.01.2021), на заседание не явился. Отсутствие представителя заявителя не является препятствием для рассмотрения возражения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (22.01.2019) поступления заявки № 2019702032 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя упомянутый выше 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).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов:

- 1) вошедших во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида;
- 2) являющихся общепринятыми символами и терминами;
- 3) характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта;

4) представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования; реалистические или схематические изображения товаров, заявленных на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров; сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

В соответствии с пунктом 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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; 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;

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 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, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).



Обозначение по заявке №2019702032 является комбинированным и состоит из словесных элементов EUROPE, ЕВРОПА, выполненных буквами латинского и русского алфавитов, а также изображения фрагмента земного шара. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ.



[1]

Комбинированный товарный знак по свидетельству №462183 состоит из словесного элемента «ЕВРОПА», выполненного крупным шрифтом буквами русского алфавита, и графического элемента в виде геометрической фигуры - многоугольника. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства. Срок действия товарного знака истек 28.06.2020. Правовая охрана предоставлена в цветовом сочетании: синий, красный, серый, белый.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 431053 является комбинированным и состоит из следующих словесных элементов: «ЕВРОПА», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, «БИЗНЕС ЦЕНТР», выполненного стандартным шрифтом мелкими буквами русского алфавита. Изобразительный элемент представлен в виде двух букв «Е» повернутых друг к другу. Правовая охрана действует в отношении услуг 36 класса МКТУ. Словесный элемент «БИЗНЕС ЦЕНТР» указан в качестве неохраняемого. Правовая охрана предоставлена в цветовом сочетании: бордовый, серый.



Противопоставленный товарный знак по свидетельству №376565 является комбинированным и состоит из словесных элементов EUROPE, ЕВРОПА, выполненных буквами латинского и русского алфавитов, словосочетания «ЦЕНТР ГОСТЕПРИИМСТВА», выполненного буквами русского алфавита, а также изображения фрагмента земного шара. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе, в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ. Правовая охрана предоставлена в цветовом сочетании: темно-синий, белый, бледно-зеленый.

«**ГРАНД ОТЕЛЬ ЕВРОПА**» [4]

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №282433 выполнен буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе, в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ. Словосочетание «Гранд отель» указано в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

«**GRAND HOTEL EUROPE**» [5]

Противопоставленный словесный товарный знак по свидетельству №282432 выполнен буквами латинского алфавита. Правовая охрана товарного знака

действует, в том числе, в отношении услуг 41, 43 классов МКТУ. Словосочетание «Grand hotel» указано в качестве неохраняемого элемента товарного знака.

Правовая охрана товарного знака [1] истекла 28.06.2020. При этом нормой абзаца третьего пункта 2 статьи 1491 Кодекса предусмотрена возможность продления правовой охраны знака в течении дополнительных шести месяцев после истечения срока правовой охраны знака, то есть до 28.12.2020. При этом, на дату рассмотрения возражения, то есть на 21.01.2021, заявление о продлении срока действия товарного знака [1] от правообладателя не поступало. Учитывая, что все законодательно предусмотренные сроки для продления действия охранного документа пропущены, коллегия не учитывает далее в качестве противопоставления товарный знак [1].

В отношении доводов заявителя о том, что противопоставленный товарный знак [3] может быть отчужден в пользу заявителя в результате оспаривания в суде действий Роспатента об отказе в регистрации отчуждения исключительных прав на товарный знак по свидетельству №376565, сообщаем следующее. Обжалуемый ненормативный правовой акт Роспатента оставлен в силе решением Арбитражного суда города Москвы от 28 июля 2020 по делу №А40-54977/20-12-355. Данное решение, в свою очередь, оставлено без изменений постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 23.11.2020г. Следовательно, на дату рассмотрения возражения (21.01.2019), противопоставленный товарный знак [3] принадлежит лицу, отличному от заявителя, а именно, Обществу с ограниченной ответственностью "Центр гостеприимства "Европа", 454000, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 36. Учитывая изложенное, у коллегии отсутствуют основания для снятия противопоставления с товарным знаком [3].

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2-5] показал следующее.

В комбинированных обозначениях, основным индивидуализирующим элементом. Как правило, выступает словесный элемент. Именно с него начинается

прочтение обозначения. Он легче запоминается, чем изобразительный, а также подлежит воспроизведению.

В противопоставленных комбинированных товарных знаках [2-3] словесные элементы «ЕВРОПА», «EUROPE» соответственно являются охраняемыми и доминируют в композиции обозначений, поэтому именно на них падает логическое ударение, следовательно, они выполняют индивидуализирующую функцию.

Следует отметить, что дополнительные словесные элементы «БИЗНЕС ЦЕНТР» (противопоставленного товарного знака [2] и «ЦЕНТР ГОСТЕПРИИМСТВА» противопоставленного знака [3], «Гранд Отель» и «Grand Hotel» противопоставленных товарных знаков [4-5] являются «слабыми», представляют собой видовое наименование предприятия, вследствие чего не носят индивидуализирующего характера. Таким образом, установление сходства основано на совпадении «сильных» элементов сравниваемых обозначений.

Таким образом, сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [3, 5] устанавливается на основании фонетического и семантического тождества входящего в состав сравниваемых обозначений словесного элемента «EUROPE».

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [2, 4] устанавливается на основании фонетического и семантического тождества входящего в состав сравниваемых обозначений словесного элемента «ЕВРОПА», а также сходства этого элемента с доминирующим элементом заявленного обозначения «Еurore».

С точки зрения визуального признака, имеют место некоторые графические различия в выполнении сравниваемых обозначений за счет дополнительных элементов. Однако роль визуального критерия не может быть признана определяющей, поскольку превалирует, данном случае, фонетическое и смысловое тождество, которое обеспечивает ассоциирование друг с другом сравниваемых обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [2-5] являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Отдельно следует отметить высокую степень сходства близкую к тождеству

заявленного обозначения «» и противопоставленного

товарного знака «» [3], так как сравниваемые обозначения идентичны друг другу и отличаются цветом заливки, а также наличием дополнительного словосочетания «ЦЕНТР ГОСТЕПРИИМСТВА», указанного в качестве неохраняемого в противопоставленном товарном знаке [3]. Учитывая высокую степень сходства указанных обозначений более широкий круг услуг необходимо рассматривать в качестве однородных.

Анализ однородности услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3] представляют собой услуги по продвижению и рекламе товаров, бизнес-услуги, консультационные услуги. Перечисленным услугам следует признать однородными следующие услуги 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы; реклама; демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; сбыт товаров через посредников; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям»*, перечисленные в перечне заявки №2019702032.

Кроме того, несмотря на то, что услуги рекламы товаров не являются однородными непосредственно услугам реализации, однако принимая во внимание высокую степень сходства знаков, близкую к тождеству, услугам 35 класса МКТУ

«организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; демонстрация товаров» противопоставленного товарного знака [3] следует признать однородными услуги 35 класса МКТУ *«розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа, коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; оптовая и розничная продажа»* заявленного обозначения. Сравнимые услуги могут иметь один источник, а также сопутствовать друг другу. Ярмарки представляют собой вид организованной торговой деятельности, как оптовой, так и розничной. При этом реализации товаров на ярмарках сопутствуют услуги организации ярмарок и демонстрации товаров. Услуги демонстрации товаров сопутствуют услугам 35 класса МКТУ *«продажа аукционная; дистанционная продажа товаров потребителям»*, указанным в заявке.

Таким образом, все услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне заявки №2019702032, являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3]. Данный вывод сделан с учетом установленной высокой степени сходства знаков близкой к тождеству.

Услуги 36 класса МКТУ *«сдача недвижимого имущества в аренду, сдача нежилых помещений в аренду; страхование; операции с недвижимостью»* заявленного обозначения однородны услугам 36 класса МКТУ *«взыскание арендной платы; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью»* противопоставленного товарного знака [2].

Вместе с тем услуги 36 класса МКТУ *«финансовая деятельность; кредитно-денежные операции»* заявленного обозначения представляют собой услуги банковские, которые неоднородны услугам операций с недвижимостью. Следовательно, предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке

№2019702032 в отношении указанных услуг 36 класса МКТУ не нарушает положения пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Что касается анализа однородности услуг 41, 43 классов МКТУ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, то следует отметить, что в отношении указанного однородность не оспаривалась в поступившем возражении, а также не сообщалось о каких-либо обстоятельствах, которые не были известны на дату вынесения оспариваемого решения.

Услуги 41 класса МКТУ, указанные в перечне заявки №2019702032, представляют собой образовательные, воспитательные, развлекательные услуги, которые следует признать однородными развлекательным и образовательным услугам противопоставленных товарных знаков [4-5], а также образовательным и воспитательным услугам противопоставленного товарного знака [3].

Услуги 43 класса МКТУ, указанные в перечне заявки №2019702032, представляют собой услуги по обеспечению питанием и временным проживанием, которые следует признать однородными услугам 43 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [4-5], представляющих собой услуги тех же родовых групп.

Таким образом, обозначение по заявке №2019702032 является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [2-5] в отношении услуг 35, 41, 43 классов МКТУ и части услуг 36 класса МКТУ.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Словесные элементы «ЕВРОПА», «EUROPE» обозначают название части света, расположенной на западной части материка Евразия, на северо-западе Восточного полушария. Протяженность Европы с севера на юг составляет 5000 км. (Большая энциклопедия в 62 томах; Т. 16; Москва-Терра, 2006 стр.466).

Учитывая приведенные значения, словесный элемент «EUROPE», являющийся доминирующим в заявленном обозначении, информирует потребителя относительно свойств услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ.

Словесные элементы «ЕВРОПА», «EUROPE» в силу широкой известности российским потребителям будут восприниматься как информирующие о месте оказания услуг.

Такому восприятию также способствует наличие в заявленном обозначении изобразительного элемента, выполненного в виде фрагмента земного шара, в той его части, где и расположена часть света Европа.

Таким образом, оценивая охраноспособность словесных элементов «ЕВРОПА», «EUROPE» применительно к заявленным услугам, коллегия приходит к выводу, что данный словесный элемент не требует дополнительных рассуждений и домысливания и переходит в разряд, который прямо указывает на характеристику услуг, а именно на место их оказания и, следовательно, является неохранным элементом на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заявленном обозначении неохранные словесные элементы занимают доминирующее положение, что препятствует регистрации обозначения по заявке №2019702032 в целом. Согласно пункту 1 статьи 1483 Кодекса неохранным обозначению может быть предоставлена правовая охрана в случае, если это обозначение приобрело различительную способность в результате его длительного и интенсивного использования до даты подачи заявки.

К поступившему возражению не приложено документов, свидетельствующих о приобретении различительной способности заявленным обозначением.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.07.2020, оставить в силе решение Роспатента от 18.03.2020.