


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 29.08.2016 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Группа предприятий «КИТ», г. Пермь (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 534141, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 534141, зарегистрированный в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 09.02.2015 по заявке № 2013720692 с приоритетом от 19.06.2013 в отношении услуг 36, 41 и 43 классов МКТУ, охраняется на имя Общества с ограниченной ответственностью «МОЛЛИНО Менеджмент», г. Екатеринбург (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака было

зарегистрировано обозначение  , состоящее из слова «КИТ» и словосочетания «торговый центр», выполненных буквами русского алфавита.

В поступившем 29.08.2016 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком  по свидетельству № 203671,

охраняемым на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет, в отношении услуг 36 и 43 классов МКТУ, однородных услугам 36 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака, в силу наличия в составе сравниваемых товарных знаков фонетически и семантически тождественных словесных элементов «КИТ», выполненных буквами одного и того же (русского) алфавита в близкой цветовой гамме.

При этом в возражении отмечено, что все услуги 36 класса МКТУ и услуги 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч», приведенные в перечне услуг оспариваемой регистрации товарного знака, являются однородными услугам 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью» противопоставленной регистрации товарного знака, поскольку они соотносятся как вид-род, имеют одинаковое назначение и один и тот же круг потребителей.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным в отношении всех услуг 36 класса МКТУ и услуг 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч».

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, корреспонденцией, поступившей 17.10.2016, представил на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что сопоставляемые товарные знаки не являются сходными, так как они производят разное общее зрительное впечатление в силу разного шрифтового и цветового исполнения и разного количества и состава букв («КИТ торговый центр» – «ИТ»). При этом правообладателем отмечено, что крайне высокая степень стилизации букв в противопоставленном товарном знаке требует домысливания при его восприятии в целом, что исключает наличие у сравниваемых товарных знаков также и смыслового сходства.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (19.06.2013) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. № 4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

В соответствии с пунктом 14.4.2.4 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.

Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.



Оспариваемый товарный знак представляет собой обозначение **КИТ** торговый центр, доминирующее положение в котором занимает словесный элемент «КИТ» с графически проработанными в цвете шрифтовыми единицами. При этом следует отметить, что составляющие данный элемент заглавные буквы выполнены в одинаковой графической манере и в одном и том же (синем) цвете, что обуславливает его восприятие как единого простого слова с определенным смысловым значением – означает морское млекопитающее.

В свою очередь, противопоставленный товарный знак по свидетельству № 203671, охраняемый на имя лица, подавшего возражение, и имеющий более ранний приоритет, представляет собой именно изобразительное обозначение



, состоящее из изображения выполненной прописью буквы русского алфавита «И» или буквы латинского алфавита «U», справа и слева от которой помещены, причем на разных уровнях пространства, графические элементы фантазийной формы, способные породить самые разные ассоциации, например, с лепестками цветка, струйками воды или фонтаном и т.д.

При этом указанная буква и иные графические элементы выполнены в разном цвете и занимают совершенно разное положение по своей ширине и ориентации в пространстве, то есть они визуальны обособлены друг от друга и, как следствие, могут восприниматься в целом как соответствующая буква русского или латинского алфавита, по отношению к которой иные графические элементы представляют собой всего лишь отдельные элементы ее декоративного оформления справа и слева.

Вместе с тем, при восприятии данной композиции в целом действительно возможно обнаружить в ней, как один из вариантов, слово «КИТ», в котором вышеуказанные графические элементы фантазийной формы стилизованы, соответственно, под буквы русского алфавита «К» и «Т».

Однако такое прочтение данного слова является весьма неочевидным в силу крайне высокой степени стилизации его шрифтовых единиц и, следовательно, утраты им своего словесного характера, то есть оно воспринимается, скорее всего, как изобразительное обозначение, и для возможного восприятия противопоставленного товарного знака именно в качестве слова «КИТ» обязательно требуются дополнительные рассуждения, домысливание и ассоциации. К тому же, как указывалось выше, центральный элемент противопоставленного товарного знака может быть воспринят и как выполненная прописью буква латинского алфавита «U», которая в сочетании с буквами латинского алфавита «K» и «T» составляет совершенно иное (фантазийное) слово – «KUT».

Изложенные выше обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что сравниваемые товарные знаки производят совершенно разное общее зрительное

впечатление, в силу чего они никак не ассоциируются друг с другом в целом, то не являются сходными.

Услуги 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; взыскание арендной платы; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью», в отношении которых была предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, и услуги 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью», в отношении которых охраняется противопоставленный товарный знак, соотносятся как вид-род, то есть они действительно являются однородными.

Однако, ввиду того, что сравниваемые товарные знаки не являются сходными, отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных однородных услуг 36 класса МКТУ, для индивидуализации которых предназначены эти знаки, одному производителю.

Таким образом, оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 203671 не являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Необходимо также отметить и то, что согласно пояснениям к Общей части Международной классификации товаров и услуг 10-ой редакции (см. [http://www1.fips.ru/МКТУ10\\_PDF/vved\\_mktu\\_10\\_2013.pdf](http://www1.fips.ru/МКТУ10_PDF/vved_mktu_10_2013.pdf)) услуги 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью» противопоставленного товарного знака представляют собой услуги посредников при совершении сделок, касающихся недвижимого имущества, или услуги администраторов по недвижимому имуществу, то есть по сдаче его в наем, оценке или финансированию, именно для постоянного пользования этим недвижимым имуществом. В свою очередь, услуги 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч» оспариваемого товарного знака относятся к совершенно иной родовой группе услуг (услуги по предоставлению мест для временного пребывания), в силу чего сравниваемые услуги отличаются своим назначением (предоставление потребителям жилых или

нежилых помещений для постоянного пользования – предоставление помещений в каких-либо заведениях для временного пребывания потребителей) и, соответственно, кругом потребителей (собственники или арендаторы недвижимого имущества – посетители заведений). Данные обстоятельства обуславливают вывод о неоднородности этих услуг.

Изложенное выше позволяет сделать вывод об отсутствии каких-либо оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, коллегия не располагает и какими-либо сведениями о наличии у лица, подавшего возражение, и правообладателя, как хозяйствующих субъектов, того или иного конфликта интересов на соответствующем рынке услуг по поводу оспариваемого товарного знака. Указанное обстоятельство обуславливает вывод об отсутствии необходимого обоснования заинтересованности у лица, подавшего возражение, в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса для оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 534141, что является также самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.08.2016, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 534141.**