


## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (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 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 11.01.2023, поданное Акционерным обществом «Республиканский Кадастровый Центр «Земля», Республика Татарстан, г. Казань (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №819459, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «» по заявке № 2020729930 с приоритетом от 10.06.2020 зарегистрирован 12.07.2021 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) за №819459 в отношении услуг 37, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, на имя Петрова Алексея Николаевича, Москва (далее - правообладатель).

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 11.01.2023 поступило возражение, в котором оспаривается правомерность предоставления правовой охраны указанному товарному знаку ввиду того, что, по мнению лица, его подавшего, указанная регистрация была произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- согласно выписке из ЕГРЮЛ, основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является землеустройство, а также дополнительными видами деятельности, среди прочих, являются деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг, деятельность по технической инвентаризации недвижимого имущества, деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях, деятельность геодезическая и картографическая, деятельность по созданию топографических карт и планов, кадастровая деятельность;

- АО «Республиканский Кадастровый Центр «Земля» создано путем реорганизации 20 августа 2002 года;

- элементы отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, и словесный элемент оспариваемого товарного знака, выполняющие индивидуализирующую функцию, являются сходными до степени смешения;

- виды деятельности лица, подавшего возражение, однородны услугам 37, 42, 45 классов МКТУ оспариваемого товарного знака.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №819459 недействительным полностью.

К возражению и дополнению к нему приложены следующие материалы:

1. Выписка из Единого Государственного реестра юридических лиц на АО «РКЦ «Земля» на 20 л. в 1 экз.;

2. Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО) за 2019 год на 15 л. в 1 экз.;

3. Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО) за 2020 год на 15 л. в 1 экз.;

4. Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО) за 2021 год на 15 л. в 1 экз.;

5. Интернет-страница сайта <http://www.rkczemlya.ru/> на 4 л. в 1 экз.;

6. Сертификат соответствия № РОСС RU.LUM00.K00228 от 17.04.2015г. на 1л.;

7. Лицензия №16-0051Ф от 07.12.2012г. на 3 л.;
8. Сертификат соответствия серия АП № 0002541 от 08.07.2019г. на 2л.;
9. Сертификат соответствия рег. № АС.РФ.061.СМК00013669 от 13.04.2018г. на 3л.;
10. Сертификат соответствия № ICIC-FRDP-1125/08 от 05.09.2008г. на 1л.;
11. Свидетельство о допуске №0073.04-2010-1659042075-И-026 от 28.12.2012г. на 4л.;
12. Свидетельство о допуске №0073.04-2010-1659042075-И-026 от 04.09.2015г. на 4л.;
13. Договор подряда №2-2004 от 16.02.2004г. с приложениями на 16л.;
14. Государственный контракт №10-ГК от 30.11.2004г. с приложениями на 6л.;
15. Договор №МУП-780/М-1 от 03.06.2013г. с приложениями на 11л.;
17. Договор №1379-17-п от 28.12.2017г. с приложениями на 24л.;
18. Договор №115-2022 от 19.04.2022г. с приложениями на 6л.;
19. Муниципальный контракт №0142200001322015148-1 от 13.08.2022г. с приложениями на 41л.;
20. Договор №112-2022 от 10.11.2022г. с приложениями на 5л.;
21. Справка от 13.01.2023г. от регистратора (ООО «ТаймВэб.Домены») доменного имени [www.rkczemlya.ru](http://www.rkczemlya.ru) на 1л.;
22. Скриншоты архивной версии страницы сайта [www.rkczemlya.ru](http://www.rkczemlya.ru) от 26.01.2020г. на 2л.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, а также дополнения, доводы которых сводятся к следующему:

- лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства, подтверждающие использование фирменного наименования в отношении однородных услуг, указанных в перечне оспариваемого товарного знака;

- представленная выписка из Единого государственного реестра юридических лиц свидетельствует только о наличии систематизированных сведений о лице, подавшем возражение, в федеральном информационном ресурсе;

- представленная информация из государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО) свидетельствуют лишь о том, что лицом, подавшим возражение, ведется некая финансово - хозяйственная деятельность;

- представленный скриншот сайта датирован за пределами даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не подлежит учету;

- оспариваемый товарный знак не является сходным до степени смешения с фирменным наименованием лица, подавшего возражение, поскольку сравниваемые обозначения различаются по фонетическому, графическому и семантическому признакам сходства;

- помимо словесного элемента «Земля», оспариваемый товарный знак включает в свой состав цифру 2, расположение которой над буквой «я» в правом углу имитирует математический квадрат, который представляет собой произведение двух множителей, а также геометрическую фигуру в виде квадрата, что существенным образом влияет на семантику оспариваемого товарного знака, вызывающего ассоциации с чем-то большим и обширным;

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, помимо словесного элемента «Земля» также включает в себя иные словесные элементы, которые оказывают влияние на семантику фирменного наименования;

- у лица, подавшего возражение, отсутствует заинтересованность в признании недействительным предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении услуг 37, 42, 45 классов МКТУ;

- виды деятельности, для индивидуализации которых используется фирменное наименование, не являются однородными услугам 37, 42, 45 классов МКТУ, для индивидуализации которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак;

- лицом, подавшим возражение не представлены доказательства, подтверждающие известность фирменного наименования на территории Российской Федерации, а также его узнаваемость среди потребителей соответствующих услуг, что дополнительно обуславливает вывод об отсутствии сходства до степени смешения сравниваемых обозначений на рынке соответствующих услуг.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.01.2023, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №819459.

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

С учетом даты (10.06.2020) приоритета товарного знака по свидетельству №819459 правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеуказанный 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 июля 2015 г. № 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 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 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно 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.

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

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение «», состоящее из квадрата, по центру которого расположен словесный элемент «ЗЕМЛЯ», выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита. В правой части словесного элемента расположена цифра «2», которая является неохраняемым элементом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в сером цвете в отношении услуг 37, 42, 45 классов МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 10.05.2023, лицом, подавшим возражение, было представлено ходатайство о сокращении оспариваемого перечня услуг, в связи с чем, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №819459 недействительным в отношении услуг 37 класса МКТУ «консультации по вопросам строительства; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства; строительство; строительство дамб / строительство моллов; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов», услуг 42 класса МКТУ «изыскания геологические/экспертиза геологическая; исследования в области геологии; исследования в области строительства зданий; консультации по вопросам архитектуры; межевание; планирование городское; разведка геологическая;

разработка планов в области строительства; услуги архитектурные; услуги по составлению географических карт; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности; экспертиза инженерно-техническая», услуг 45 класса МКТУ «аудит на соответствие нормативным требованиям; услуги по подготовке юридических документов».

Таким образом, лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с отличительной частью фирменного наименования «ЗЕМЛЯ», которое использовалось АО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ЗЕМЛЯ» до даты приоритета оспариваемого товарного знака в отношении услуг, однородных услугам 37, 42, 45 классов МКТУ, указанных выше.

Относительно доводов возражения о несоответствии товарного знака по свидетельству №819459 требованиям, предусмотренным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, то коллегия отмечает следующее.

С учетом требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено при наличии совокупности ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;
- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, что собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица сходно с оспариваемым товарным знаком. Сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «ЗЕМЛЯ»/«ЗЕМЛЯ».

Так, сравнительный анализ оспариваемого товарного знака, содержащего словесный элемент «ЗЕМЛЯ», который является основным, «сильным» элементом, по которому знак (и, как следствие, товары/услуги и их производители) идентифицируются потребителем, при этом данный факт обусловлен тем, что указанный словесный элемент является наиболее запоминаемым и занимает доминирующее положение и отличительной части фирменного наименования лица, подавшего возражение, «ЗЕМЛЯ» показал, что они являются сходными в силу тождества сравниваемых средств индивидуализации.

Право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование АО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ЗЕМЛЯ» возникло 05.06.2015, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №819459 (10.06.2020) [1].

АО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ЗЕМЛЯ» ведет хозяйственную деятельность в области геодезии и картографии.

Таким образом, оспариваемый товарный знак препятствует осуществлению АО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ЗЕМЛЯ» предпринимательской деятельности.

В связи с этим АО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ЗЕМЛЯ» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №819459.

При этом положения правовых норм не содержат указания на известность собственно наименования юридического лица. То есть для постановки вопроса о неправомерности предоставления правовой охраны товарному знаку достаточно только самого факта более ранней регистрации юридического лица и однородность товаров (услуг).

Действительно, до даты приоритета оспариваемого товарного знака (начиная с 2015 года) лицо, подавшее возражение, выступало в гражданском обороте под своим фирменным наименованием – АО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ЗЕМЛЯ» при осуществлении деятельности в области геодезических работ



в строительстве, которые представляют собой комплекс измерений, вычислений и построений на местности, при которых должно обеспечиваться проектное размещение сооружений с необходимой точностью и возведение их конструкций (элементов) в полном соответствии с геометрическими их параметрами и требованиями нормативных документов.

То есть, фактическая деятельность лица, подавшего возражение, связана с измерением земли. Данные, полученные при геодезических исследованиях используют для создания точных карт и планов, при проектировании строительства промышленных и гражданских объектов недвижимости, для создания навигационных систем и во многих других сферах, в связи с чем, коллегия пришла к выводу о том, что деятельность лица, подавшего возражение, может быть соотнесена с услугами 42 класса МКТУ «межевание; планирование городское; услуги по составлению географических карт; экспертиза инженерно-техническая» оспариваемого товарного знака.

Представленные документы: финансовая отчетность [2, 3], сертификаты соответствия [6, 8, 9], лицензия на осуществления геодезической и картографической деятельности [7], договор на выполнение работ с подтверждением его исполнения [17], датированные до даты приоритета оспариваемого товарного знака, подтверждают, что лицо, подавшее возражение, ведет деятельность в области геодезических и кадастровых работ.

Коллегия отмечает, что однородность услуг, оказываемых лицом, подавшим возражение, и, указанных выше услуг 42 класса МКТУ оспариваемого товарного знака основана на том, что данные услуги относятся к одному виду услуг (работы землеустроительные), имеют одно назначение.

Кроме того, из представленного договора [17] следует, что предметом данного договора являются не только услуги по выполнению кадастровых работ по установлению (формированию) границ земельных участков, но и услуги по постановке земельных участков на государственный кадастровый учет, из чего следует, что данные услуги и услуги 45 класса МКТУ «услуги по подготовке

юридических документов» оспариваемого товарного знака относятся к одному виду услуг (подготовка документов), имеют одно назначение.

Относительно услуг 37 класса МКТУ «консультации по вопросам строительства; предоставление информации по вопросам ремонта; предоставление информации по вопросам строительства; строительство; строительство дамб / строительство моллов; строительство и техническое обслуживание трубопроводов; строительство подводное; строительство портов; строительство промышленных предприятий; строительство ярмарочных киосков и павильонов», услуг 42 класса МКТУ «изыскания геологические/экспертиза геологическая; исследования в области геологии; исследования в области строительства зданий; консультации по вопросам архитектуры; разведка геологическая; разработка планов в области строительства; услуги архитектурные; услуги разведочные в области нефтяной, газовой и горнодобывающей промышленности», услуг 45 класса МКТУ «аудит на соответствие нормативным требованиям» коллегия отмечает следующее.

Указанные услуги не являются однородными с услугами, оказываемыми в области межевания, геодезии и картографии, поскольку относятся к услугам в области строительства, архитектуры, геологии и юридическим услугам. При этом, коллегия отмечает, что услуги в области межевания, геодезии и картографии являются лицензируемыми видами деятельности, в связи с чем, лицом подавшим возражение, была представлена лицензия [7] на осуществление геодезической и картографической деятельности, тогда как, деятельность, связанная с указанными выше услугами, даже если и подлежит обязательному лицензированию, то в областях, относящихся к иной сфере деятельности.

Таким образом, услуги, оказываемые лицом, подавшим возражение, и, указанные услуги 37, 42, 45 классов МКТУ, относятся к разному виду услуг, имеют различные характерные особенности, а также имеют различное назначение и область применения.

Резюмируя изложенное, наличие раннего исключительного права у лица, подавшего возражение, на фирменное наименование, собственно наименование

юридического лица которого сходно с оспариваемым товарным знаком, и однородность услуг, осуществляемых АО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КАДАСТРОВЫЙ ЦЕНТР «ЗЕМЛЯ», с услугами 42 класса МКТУ «межевание; планирование городское; услуги по составлению географических карт; экспертиза инженерно-техническая» и услуг 45 класса МКТУ «услуги по подготовке юридических документов», в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №819459, дает основания для признания недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №819459 в соответствии с пунктом 8 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных услуг.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.01.2023, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №819459 недействительным в отношении услуг 42 класса МКТУ «межевание; планирование городское; услуги по составлению географических карт; экспертиза инженерно-техническая», услуг 45 класса МКТУ «услуги по подготовке юридических документов».**