

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (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 Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 28.08.2020, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №633166, при этом установлено следующее.

Товарный знак по заявке № 2017700839 с приоритетом от 16.01.2017 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 18.10.2017 за №633166 на имя (далее – правообладатель) в отношении услуг 36 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне свидетельства.



Оспариваемый товарный знак

по свидетельству №633166 –

(1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде абстрактной фигуры и словесный элемент «LIME», выполненный буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.

Знак охраняется в следующем цветовом сочетании: салатový, темно-салатовый, зеленый, темно-зеленый, светло-оливковый, оливковый, болотный

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.08.2020 поступило возражение против предоставления правовой охраны указанному товарному знаку, мотивированное несоответствием оспариваемого товарного знака требованиям, установленным пунктами 6 (2), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый знак (1) сходен до степени смешения с принадлежащим лицу,



подавшему возражение, товарным знаком  по свидетельству №387753 с приоритетом от 11.03.2008 – (2);

- сходство сравниваемых знаков (1) и (2) обусловлено тем, что они содержат тождественный фонетически и семантически словесный элемент «LIME»;

- услуги 36 класса МКТУ *«агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]»; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью»*, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак (1), однородны услугам 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы»* противопоставленного товарного знака (2), что подтверждается решением Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2018 по делу №СИП-450/2017 – [1];

- кроме того, установленное сходство сравниваемых знаков (1) и (2) является основанием для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим пункту 10 статьи 1483 Кодекса.

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №536381 недействительным в отношении

С учетом изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №633166 недействительным в отношении следующих услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]»; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью».

В адрес правообладателя, указанный в Госреестре, было направлено уведомление о дате заседания коллегии, назначенной на 27.10.2020. На указанную дату заседания правообладатель не явился и отзыв по мотивам поступившего возражения представлен не был.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвующих в рассмотрении возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (16.01.2017) товарного знака по свидетельству №633166 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями 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.

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 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

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).

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

В соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, заинтересованность которого обусловлена тем, что данное лицо является правообладателем товарного знака по свидетельству №387753 – (2) с приоритетом от 11.03.2008, с которым оспариваемый товарный знак (1) является сходным до степени смешения.



Оспариваемый товарный знак по свидетельству №633166 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее изобразительный элемент в виде абстрактной фигуры и словесный элемент «LIME», выполненные буквами латинского алфавита стандартным шрифтом.



Противопоставленный знак по свидетельству №387753 – (2) представляет собой комбинированное обозначение, выполненное в виде круга, в центре

которого расположен словесный элемент «LIME», выполненный буквами латинского алфавита оригинальным шрифтом.

В сравниваемых товарных знаках (1) и (2), которые являются комбинированными, основную индивидуализирующую нагрузку несет словесный элемент «LIME», поскольку именно словесный элемент акцентирует на себе основное внимание потребителя, поскольку он легче запоминается и, как правило, является главным средством индивидуализации товара.

Таким образом, сходство сравниваемых товарных знаков (1) и (2) обусловлено тем, что в их состав входит тождественный фонетически и семантически словесный элемент «LIME».

Что касается визуального признака сходства, то между сравниваемыми знаками имеются некоторые различия, однако исполнение словесного элемента «LIME», входящего в состав сравниваемых знаков (1) и (2), буквами одного алфавита усиливает их сходство.

С учетом изложенного, оспариваемый (1) и противопоставленный (2) товарные знаки, несмотря на незначительные различия, ассоциирующимися друг с другом в целом, то есть являются сходными.

Согласно доводам возражения услуги 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы»*, указанные в перечне противопоставленного товарного знака (2) однородны услугам 36 класса МКТУ *«агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; аренда финансовая; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью»*, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак (1).

Услуги 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы»* представляют собой услуги в области рекламы, связанные с предоставлением в аренду рекламных конструкции (щитов, стендов, строительных сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного предназначенного для проекции рекламы на любые поверхности оборудования, воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного территориального размещения) с целью размещения на них

информации о товарах или услугах, адресованной неопределенному кругу лиц и направленной на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижения на рынке.

Потребители данных услуг – это лица, на привлечение внимания которых к объекту рекламирования направлена реклама.

Услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых оспаривается товарный знак (1), представляют собой услуги, связанные с операциями с недвижимостью, с предоставлением в аренду жилых, офисных, промышленных и сельскохозяйственных помещений.

Данные услуги оказываются управляющими компаниями и риэлторами, собственниками помещений.

Потребителями данных услуг являются физические, юридические лица или индивидуальные предприниматели, заключившие с соответствующими лицами договор на оказание соответствующих услуг.

С учетом изложенного, сопоставляемые услуги не однородны, поскольку относятся к разным видам услуг (услуги в области недвижимости – услуги в области рекламы), имеют разное назначение и конечные цели (предоставление жилых, офисных, промышленных и сельскохозяйственных помещений – предоставление рекламных конструкций для распространения рекламной информации), соответственно разный круг потребителей.

При этом, материалов, которые доказывали бы что, сопоставляемые услуги могут происходить из одного коммерческого источника, возражение не содержит.

Кроме того, сведений о том, что лицо, подавшее возражение, под обозначением «LIME» оказывает услуги «аренда площадей для размещения рекламы», в возражении также не представлено.

Указанное свидетельствует об отсутствии принципиальной возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности сравниваемых услуг одному лицу.

Ссылка лица, подавшего возражение, на указанное в возражении судебное решение [1] касается других товарных знаков (свидетельства №№573754, 515954,

550628, 573377), по которым установлены иные обстоятельства, при этом стороны данного спора не являлись участниками рассмотрения судебных дел, в связи с чем является несостоятельной.

Принимая во внимание изложенные выше обстоятельства, коллегия не усматривает основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №633166 не соответствующим требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, что в свою очередь не позволяет сделать вывод о несоответствии оспариваемого знака требованиям пункта 10 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.08.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №633166.