


## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.08.2020, поданное Общество с ограниченной способностью «Сибирь Девелопмент», г. Новосибирск (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 703822, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак «  » по заявке № 2017718595, поданной 21.07.2014, зарегистрирован 01.12.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 703822 на имя ООО Торгово-строительная компания "Сибирь", г. Иркутск, в отношении товаров 06 класса МКТУ *«каркасы строительные металлические; конструкции стальные; конструкции металлические; навесы металлические (строительство); настилы металлические; покрытия строительные металлические; металлические конструкции; бескаркасные сооружения металлические; модульные здания металлические; тентовые сооружения металлические»* и услуг 37 класса МКТУ *«строительство объектов из*


*металлических конструкций, легких металлоконструкций, включая тентовые металлических конструкции, бескаркасные сооружения».*

В поступившем 25.08.2020 в Роспатент возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №703822 произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктов 3 и 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- ООО «Сибирь Девелопмент» было подано на регистрацию в качестве



товарного знака обозначение «» по заявке №2019751449, в отношении товаров 19 и услуг 35, 36, 37, 39, 42, классов МКТУ;

- товарный знак по свидетельству №703822 является сходным до степени смешения с отличительной частью («Сибирь») фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое у него возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- другая часть фирменного наименования «Девелопмент» не обладает различительной способностью и используется многими лицами в сфере строительства:

- основным видом деятельности ООО «Сибирь Девелопмент» является строительство жилых и нежилых объектов, о чем свидетельствуют представленные документы;

- указанный вид деятельности соотносится с услугами 37 класса МКТУ, содержащимися в перечне оспариваемого товарного знака;

- в девелоперское портфолио ООО «Сибирь Девелопмент», с которым можно ознакомиться на сайте <https://sibd.ru>, входят 6 масштабных жилых комплекса в г. Новосибирск;

- по мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак способен ввести потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 37 класса МКТУ.

На основании изложенного, лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №703822 недействительным частично, а именно в отношении услуг 37 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка интернет-страниц официального сайта ФНС России со сведениями из ЕГРЮЛ о регистрации юридического лица ООО «Сибирь Девелопмент»;
2. Документы (копии), подтверждающие ведение деятельности с 2012;
3. Информация о ЖК Prime House (документация);
4. Информация о ЖК Цивилизация (документация);
5. Соглашение о совместном использовании обозначения.

В адрес правообладателя товарного знака по свидетельству №703822 в установленном порядке было направлено уведомление от 03.09.2020 с датой заседания коллегии и предложением представить отзыв по мотивам возражения. Согласно данным почты России указанное уведомление было получено адресатом. Однако, правообладатель на заседание, состоявшееся 27.10.2020, не явился и отзыва не представил.

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

С учетом даты (12.05.2017) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №703822 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный №38572, вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно положению пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя учитывается, что к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.


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, право на которое в Российской Федерации возникло у иного лица 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 производителю.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.


Лицу, подавшему возражение, принадлежит исключительное право на фирменное наименование ООО «Сибирь Девелопмент», отличительная часть которого сходна, по мнению лица, его подавшего, с оспариваемым товарным знаком. Указанное лицо осуществляет деятельность в сфере строительства.

Кроме того, на имя лица, подавшего возражение, была подана заявка

№2019751449 на регистрацию обозначения «  » в качестве товарного знака, в том числе, в отношении услуг 37 класса МКТУ.

Изложенное позволяет признать упомянутое лицо заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №703822.



Оспариваемый комбинированный товарный знак «  » состоит из красного прямоугольника, на фоне которого расположен словесный элемент «СИБИРЬ», выполненный заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении товаров и услуг 06 и 37 классов МКТУ.

При анализе соответствия/несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса учитывались следующие факторы:

- обозначение должно быть тождественно или сходно до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его элементами);
- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета зарегистрированного товарного знака;
- фирменное наименование использовалось до даты подачи заявки в отношении услуг, однородных указанным в свидетельстве.


Право на фирменное наименование ООО «Сибирь Девелопмент», согласно представленной выписке ЕГРЮЛ [1], возникло 27.01.2012, то есть до даты приоритета оспариваемого товарного знака. Основным видом деятельности ООО «Сибирь Девелопмент», по соответствующим кодам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (далее - ОКВЭД), деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта (71.11.1).

Часть фирменного наименования «Девелопмент» (где: «девелопмент» - область деятельности, участники которой (девелоперы) занимаются развитием

проектов недвижимости, выбирая место застройки и привлекая инвестиции. См. Интернет-словарь <https://dic.academic.ru/> Экономико-математический словарь: Словарь современной экономической науки. — М.: Дело. Л. И. Лопатников. 2003.) лица, подавшего возражение, является слабым и для услуг, оказываемых в сфере строительства, является не обладающим различительной способностью, поскольку является указанием на вид деятельности.

Сравнительный анализ отличительной части фирменного наименования



«Сибирь Девелопмент» и оспариваемого товарного знака «» показал, что они включают фонетически и семантически (где: «СИБИРЬ» - большая часть азиатской территории Российской Федерации, от Урала на западе до горных хребтов тихоокеанского водораздела на востоке и от берегов Сев. Ледовитого ок. на севере до холмистых степей Казахстана и границы с Монголией на юге. Площадь ок. 10 млн. км<sup>2</sup>. (см. [www.dic.academic.ru](http://www.dic.academic.ru), Большой Энциклопедический словарь. 2000.)) тождественный словесный элемент «Сибирь».

Графически сравниваемые обозначения создают сходное зрительное впечатление за счет выполнения их буквами русского алфавита.

При анализе фактической деятельности лица, подавшего возражение, во внимание были приняты материалы [2], а именно: договор купли-продажи недвижимости от 17.12.2012, договоры подряда от 2012-2020 гг., а также разрешения на строительство от 2015-2019 гг.

Что касается договора подряда №ЖКЗ-3-ПП-1, разрешений на строительство и ввод объектов в эксплуатацию от 23.10.2018 г., 25.12.2018 г., 29.06.2017 г., 25.09.2019 г., 27.12.2019 г., 15.06.2018 г., заключений о соответствии застройщика от 21.05.2019 г. и соглашений [5], а также дипломов и почетных грамот датированных 2019-2020гг., то они относятся к периоду после даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем не могут быть приняты в качестве подтверждения доводов лица, подавшего возражение.

ООО «Сибирь Девелопмент» представлены договоры подряда, а именно: №ССР 14/6 от 16.07.2014 г., № 01 СК-17 от 20.02.2017 г., № 92/2016 от 26.10.2016 г., №02/10-ДК2 от 02.10.2017 г., №85406 от 04.12.2013 г., а также договор на разработку проектной документации № Ф.219.13 от 18.09.2013 г., в которых данное лицо фигурирует в качестве застройщика или заказчика.

Согласно статье 2 Федерального закона от 30.12.2004 г. N 214-ФЗ «застройщик» - хозяйственное общество:

- которое или основное общество которого либо любое из дочерних хозяйственных обществ основного общества имеет опыт (не менее трех лет) участия в строительстве (создании) многоквартирных домов общей площадью не менее десяти тысяч квадратных метров в совокупности, при наличии полученных в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, разрешений на ввод в эксплуатацию таких многоквартирных домов в качестве застройщика, и (или) технического заказчика, и (или) генерального подрядчика в соответствии с договором строительного подряда;

- которое имеет в собственности земельный участок и привлекает денежные средства участников долевого строительства в соответствии с настоящим Федеральным законом для строительства (создания) на этом земельном участке многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости, за исключением объектов производственного назначения, на основании полученного разрешения на строительство.

Для подтверждения своей деятельности, также был представлен договор купли-продажи недвижимого имущества от 17.12.2012 г., предметом которого является земельный участок, площадью 1137,0 кв.м. с актом приема-передачи и свидетельством о государственной регистрации права собственности на вышеуказанный земельный участок по адресу: г. Новосибирск, Заельцовский район, улица Дуси Ковальчук, д. 220а.

Также вниманию коллегии лицом, подавшим возражение, были представлены выданные ему Мэрией города Новосибирска разрешения на строительство объектов капитального строительства от 31.12.2014 г., 24.09.2015 г. в г. Новосибирск.

Данный вид деятельности корреспондируется с услугами 37 класса МКТУ «строительство объектов из металлических конструкций, легких металлоконструкций, включая тентовые металлических конструкции, бескаркасные сооружения» оспариваемого товарного знака. Данные услуги могут быть отнесены потребителем к одному источнику происхождения и, как следствие, спутаны в гражданском обороте потребителем.

Из вышесказанного коллегия делает вывод о том, что товарный знак по свидетельству №703822 сходен до степени смешения с противопоставленным ему фирменным наименованием, используемым при осуществлении деятельности, признанной однородной услугам 37 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, и, следовательно, мнение лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса следует признать правомерным.

Что касается доводов возражения о несоответствии оспариваемого знака требованиям подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса, коллегия отмечает следующее.

Сам по себе товарный знак по свидетельству №703822 не содержит сведений, которые бы являлись ложными или вводящими потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя.

Вместе с тем, вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товара может быть сделан в том случае, если данное обозначение ассоциируется у потребителя с иным производителем товаров на основании имеющегося опыта. Для такого вывода необходимо наличие доказательств, подтверждающих активное и интенсивное использование обозначения лицом, подавшим возражение, в результате чего у потребителей способна возникнуть стойкая ассоциативная связь между указанным лицом услугами 37 класса МКТУ, которые вводятся в гражданский оборот под соответствующим обозначением.

Деятельность лица, подавшего возражения, была проанализирована выше и доказана в отношении оспариваемых услуг 37 класса МКТУ.



Согласно сведениям, представленным на сайте <https://sibd.ru/> лица, подавшего возражение, в его девелоперское портфолио входят 6 жилых комплекса, в городе Новосибирск, первые отзывы датируются с 2013 г.

Также лицом, подавшим возражение представлены копии дипломов и почетных грамот за участие в презентациях и конкурсах в городе Новосибирск.

Вместе с тем, коллегия усматривает, что представленных материалов недостаточно для того, чтобы прийти к выводу о длительном и широком использовании обозначения «Сибирь» в различных регионах Российской Федерации, в связи с чем у среднего российского потребителя могла бы сформироваться однозначная ассоциация между рассматриваемым обозначением и услугами компании ООО «Сибирь Девелопмент».

Помимо прочего, в распоряжение коллегии не было представлено материалов, свидетельствующих о фактическом введении потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, при восприятии оспариваемого товарного знака.

Также не было представлено и данных социологического опроса, который бы подтверждал соответствующие доводы лица, подавшего возражение.

Исходя из вышеизложенного, коллегия не усматривает в представленных материалах возражения достаточных материалов, свидетельствующих о способности оспариваемого товарного знака ввести в заблуждение потребителя относительно лица, производящего товары. Таким образом, коллегия не имеет оснований для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям абзаца 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.08.2020, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №703822 недействительным в отношении услуг 37 класса МКТУ «строительство объектов из металлических конструкций, легких металлоконструкций, включая тентовые металлических конструкции, бескаркасные сооружения».**