


**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 12.09.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 520083, поданное индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, город Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.




Регистрация товарного знака «  » с приоритетом от 30.07.2012 по заявке № 2012726085 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 08.08.2014 за № 520083. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью "Валентина", 625048, Тюменская область, г. Тюмень, (далее – правообладатель), в отношении услуг 36, 39, 41 классов

Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 12.09.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 520083 произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:



- оспариваемый товарный знак «» является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками «**КОЛУМБ**» по свидетельству № 549175, зарегистрированным в отношении услуг 35, 39, 40, 41 классов МКТУ, и товарным



знаком «» по свидетельству № 448672, зарегистрированным в отношении услуг 43 класса МКТУ;

- оспариваемые услуги 36 класса МКТУ *«агентства по операциям с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью»* являются однородными услуго 35 класса МКТУ *«продвижение товаров [для третьих лиц]»*, указанных в перечне противопоставленного товарного знака, поскольку деятельность агентств по операциям с недвижимым имуществом может представлять собой оказание услуг по продвижению недвижимого имущества, в то время как недвижимое имущество также может являться товаром;

- услуга *«аренда недвижимого имущества; управление недвижимостью»* также как и услуга *«организация выставок в коммерческих или рекламных целях»*

может представлять собой услугу по сдаче в аренду торгово-выставочных помещений;

- однородность услуги *«аренда недвижимого имущества»* с услугами *«демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продвижение товаров [для третьих лиц], в том числе услуги магазинов»* обусловлена тем, что правообладатель оспариваемого товарного знака с использованием этого товарного знака организует деятельность торгового центра «КОЛУМБ», находящегося по адресу г.Тюмень, ул. Московский тракт, 118 (сайт торгового центра <http://columb-trc.ru/>);

- в пункте 45 Национального стандарта сказано, что универмаг - магазин с совокупной площадью торговых залов от 3500 в городском населенном пункте и от 650 в сельском населенном пункте, в котором осуществляют продажу непродовольственных товаров универсального ассортимента. Таким образом, универмаг является разновидностью магазина, в то время как деятельность универмага и деятельность торгового центра с очевидностью являются однородными, поскольку эти виды деятельности по причине их природы и назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения. Указанные виды деятельности хотя и не являются идентичными во всех отношениях, но имеют сходные характеристики, что позволяет им выполнять те же функции.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 520083 недействительным полностью.

Правообладатель, уведомленный в надлежащем порядке (получение уведомления о дате заседания коллегии подтверждается отслеживанием отправок по трек-номеру - 12599340624762), на заседание коллегии не явился и отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (30.07.2012) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс (без учета

изменений, внесенных Федеральным законом Российской Федерации от 12.03.2014 № 35-ФЗ, вступивших в силу 01.10.2014) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (далее – Правила).

В соответствии с 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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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 (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

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 (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое сходство определяют 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 (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

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

Согласно пункту 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.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем товарного знака «**КОЛУМБ**» по свидетельству № 549175 который, по мнению лица, подавшего возражение, является сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что позволяет признать индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В. лицом,

заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №520083.

Коллегия обращает внимание, что указанный в возражении в качестве



противопоставления товарный знак «» по свидетельству № 448672, согласно данным Государственного реестра товарных знаков зарегистрирован на имя Общества с ограниченной ответственностью «Седьмой континент», Приморский край, город Владивосток, а не лицо, подавшее возражение. При этом, как на дату поступления возражения, так и на дату принятия решения, уступка этого товарного знака в пользу лица, подавшего возражение, не зарегистрирована. В связи с изложенным индивидуальный предприниматель Ибаттулин А.В. не может являться заинтересованным лицом в оспаривании прекращения правовой охраны товарного знака по свидетельству №520083 по основанию его сходства до степени смешения с ранее зарегистрированным товарным знаком по свидетельству №448672, поскольку лицо, подавшее возражение, не является владельцем этого товарного знака. Таким образом, объем правовой охраны товарного знака по свидетельству №448672 не может быть учтен в качестве противопоставления по возражению, поданному индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным А.В..

В качестве основания для признания недействительным предоставления



правовой охраны товарному знаку «» по свидетельству №520083 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и противопоставляется вышеуказанный товарный знак.



Оспариваемый товарный знак «  
» по свидетельству №520083 с приоритетом 30.07.2012 является комбинированным, состоит из словесного элемента «КОЛУМБ», выполненного оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, где буква «О» стилизована под изображение частей света в компасе, и изобразительного элемента в виде волнообразной полосы на заднем фоне обозначения. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: синий, зеленый, белый, оранжевый. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 36, 39, 41 классов МКТУ.

Противопоставленный товарный знак «**КОЛУМБ**» по свидетельству № 549175 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 35, 39, 40, 41 классов МКТУ.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 520083 и противопоставленного товарного знака по свидетельству №549175 показал следующее.



В оспариваемом товарном знаке «  
», состоящем из изобразительного и словесного элементов, основным является словесный элемент «КОЛУМБ», поскольку он легко запоминается потребителем в силу своего словесного характера, подлежит прочтению и следовательно, именно он способствует осуществлению обозначением индивидуализирующей функции. Несмотря на стилизацию буквы «О» в качестве компаса с указанием сторон света, буква не утратила очертания графемы «О», и читается как буква «О».

Противопоставленный товарный знак состоит исключительно из словесного элемента «КОЛУМБ».

Фонетическое и смысловое тождество основного индивидуализирующего элемента оспариваемого обозначения, с одной стороны, и противопоставленного товарного знака, с другой стороны, обуславливает фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений в целом.

Графический критерий сходства имеет в данном случае второстепенное значение ввиду превалирования фонетического и смыслового признаков.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак, несмотря на некоторые отличия, являются сходными в целом.

Анализ однородности услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и услуг, указанных в перечне противопоставленного товарного знака, показал следующее.

Оспариваемые 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 с недвижимостью»* представляют собой различные операции, связанные с объектами недвижимости, тогда как услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака, включая услуги *«организация выставок в коммерческих и рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц), в том числе услуги магазинов; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей и предприятий товарами)»* относятся к услугам по продвижению товаров для третьих лиц различными способами.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые услуги являются услугами разного вида и разного назначения. Так, оспариваемые услуги, связанные с недвижимым имуществом оказываются риэлторами, арендодателями, в то время как услуги противопоставленной регистрации оказываются торговыми предприятиями и представляют собой мероприятия, направленные на повышение эффективности продаж через коммуникативное воздействие на персонал, партнеров и потребителей.



Кроме того оспариваемые услуги 36 класса МКТУ «обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]» являются услугами банковскими и финансовыми, оказываются банками, кредитными организациями, а финансовые услуги – аудиторами, специалистами в области соответствующих объектов исследования. Перечисленные услуги и услуги по продвижению продаж 35 класса МКТУ, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку, не совпадают ни по роду, ни по кругу потребителей и по условиям оказания.

Услуги 39 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [1] «доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; информация по вопросам хранения товаров на складах; переноска грузов; работы погрузочно-разгрузочные; упаковка товаров; услуги курьеров [доставка корреспонденции или товаров]; хранение товаров; экспедирование грузов» представляют собой услуги, относящиеся к родовой группе «Услуги по транспортной обработке, доставке и хранению», имеют назначение доставки товаров, включая их перемещение от отправителя к получателю, включают услуги, обеспечивающие сохранность товаров в период их перемещения.

В тоже время услуги 39 класса МКТУ «аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест стоянки автотранспорта», в отношении которых предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, представляют собой услуги аренды объектов недвижимости, в целях размещения на них припаркованных автомобилей. При этом под парковкой в Правилах дорожного движения понимается зона, в которой автомобиль может быть переведен в нерабочий режим и оставлен. Основное назначение указанных услуг аренда площадей – то есть приобретение прав на использование территорий для оставления автомобилей в неработающем состоянии, что не может быть однородным услугам доставки, перевозки и хранения.

Коллегия не может согласиться с доводами лица, подавшего возражение, о необходимости учитывать данные о фактическом использовании оспариваемого

товарного знака для индивидуализации деятельности торгового центра, расположенного в городе Тюмени, в связи со следующим. При установлении однородности товаров и услуг необходимо руководствоваться не фактическими данными, а тем перечнем услуг, в отношении которых правовая охрана предоставлена сравниваемым товарным знакам. Анализ на однородность сравниваемых услуг 35, 36, 39 классов МКТУ подробно изложен выше в настоящем заключении. Использование оспариваемого товарного знака в отношении услуг, для которых ему не была предоставлена правовая охрана по свидетельству № 520083, может быть обжаловано в суде.

На основании изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что регистрация оспариваемого товарного знака в отношении услуг 36 и 39 классов МКТУ соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса

Вместе с тем оспариваемые услуги 41 класса МКТУ *«прокат аудиооборудования; прокат видеофильмов; прокат звукозаписей; прокат кинопроекторов и кинооборудования; прокат кинофильмов»*, указанные в перечне оспариваемого товарного знака, однородны услугам 41 класса МКТУ *«предоставление услуг кинозалов»*, в отношении которых предоставлена правовая охрана противопоставленному товарному знаку. Оспариваемые услуги 41 класса МКТУ *«предоставление оборудования для караоке»; «прокат игрушек; прокат оборудования для игр»* сопутствуют противопоставленным услугам *«клубы-кафе ночные»*, *«предоставление услуг игровых залов»* соответственно, так как они связаны с организацией, сопровождением услуг ночных клубов и игровых залов соответственно, условия их оказания и круг потребителей совпадают.

Таким образом, оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными до степени смешения в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ, и поэтому предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку в отношении услуг 41 класса МКТУ не соответствует требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 12.09.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 520083 недействительным в отношении всех услуг 41 класса МКГУ.**