

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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) [далее – Правила ППС], рассмотрела возражение, поступившее 07.10.2021, поданное ООО «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020724604 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020724604, поданной 18.05.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

УСАДЬБА

Роспатентом 16.06.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020724604 в отношении всех услуг 36, части услуг 43 классов МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части услуг 43 класса МКТУ, всех услуг 35 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарными знаками:



- по свидетельству № 523814 с приоритетом 21.06.2012, зарегистрированным ранее на имя ООО "РВА", 344011, г. Ростов-на-Дону, пр. Будёновский, 93а/220, в отношении услуг 43 класса МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 43 класса МКТУ.

УСАДБА

- **USADBA** по свидетельству № 698642 с приоритетом 17.08.2017, **Усадьба** по свидетельству № 520221 с приоритетом 12.04.2012, **УСАДБА** по свидетельству № 233406 с приоритетом 05.02.2001, зарегистрированными ранее на имя ЗАО "Ассоциация делового сотрудничества ветеранов Афганистана "МИР", 140002, Московская обл., г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 112, пом. 23, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 07.10.2021 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 16.06.2021.

Доводы возражения, поступившего 07.10.2021, сводятся к следующему.

УСАДБА

Исключительные права на товарные знаки по свидетельствам **USADBA** по свидетельству № 698642 с приоритетом 17.08.2017, **Усадьба** по свидетельству № 520221 с приоритетом 12.04.2012, **УСАДБА** по свидетельству № 233406 перешли к заявителю в отношении услуг 35 класса МКТУ. На имя заявителя выданы свидетельства № 820580, № 820579, № 820578.

На основании изложенного в возражении, поступившем 07.10.2021, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.11.2021, коллегией были выявлены дополнительные основания, предусмотренные пунктом 44 Правил ППС, и препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

А именно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, так как противоречит общественным интересам в отношении части услуг 35 класса МКТУ (*«аренда площадей для размещения рекламы; реклама; демонстрация товаров; распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников»*) ввиду наличия у заявителя исключительного права на тождественный товарный знак "УСАДЬБА", зарегистрированный в отношении идентичных услуг 35 класса МКТУ по свидетельству № 820578, приоритет от 05.02.2001. В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве, то есть, очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

От заявителя 10.12.2021 поступили письменные пояснения на выдвинутые коллегией дополнительные основания. Заявитель представил уточнения идентичных формулировок услуг 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы, а именно: аренда торгово-выставочных площадей для размещения рекламы; реклама, за исключением рекламы на автобусах; демонстрация товаров, за исключением демонстрации оружия; распространение образцов, за исключением образцов оружия; организация выставок в коммерческих или рекламных целях, за исключением выставок оружия; продажа аукционная, за исключением продажи оружия; сбыт товаров через посредников, за исключением оружия»*, что устраняет препятствия, предусмотренные пунктом 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания коллегии.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (18.05.2020) заявки № 2020724604 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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 требованиям пункта 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 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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение **УСАДЬБА** является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении уточненного перечня услуг 35, всех услуг 36, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Решение Роспатента от 16.06.2021 в части регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части услуг 43 класса МКТУ заявителем не оспаривается. Заявитель оспаривает решение Роспатента от 16.06.2021 только в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов 3 (2), 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы в отношении услуг 35 класса МКТУ приведены товарные знаки:

УСАДЬБА

- **USADBA** по свидетельству № 698642 с приоритетом 17.08.2017, **Усадьба** по свидетельству № 520221 с приоритетом 12.04.2012, **УСАДЬБА** по свидетельству № 233406 с приоритетом 05.02.2001. Правовая охрана указанных товарных знаков действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечнях.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения. К данным обстоятельствам относится следующее.

Исключительные права на вышеуказанные товарные знаки в отношении всех

УСАДЬБА

услуг 35 класса МКТУ по свидетельствам **USADBA** по свидетельству № 698642 с

приоритетом 17.08.2017, **Усадьба** по свидетельству № 520221 с приоритетом 12.04.2012, **УСАДЬБА** по свидетельству № 233406 были переданы заявителю. На имя заявителя выданы свидетельства № 820580, № 820579, № 820578. Дата и номер регистрации договора об отчуждении исключительного права в отношении части услуг: 19.07.2021, РД0369570.

Заявитель в своем возражении не оспаривает применение положений подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса по отношению к обозначению, являющемуся тождественному товарному знаку в отношении идентичных услуг на имя одного правообладателя.

Анализ показал, что заявленное обозначение и товарный знак "УСАДЬБА" по свидетельству № 820578 с приоритетом от 05.02.2001 совпадают во всех элементах: словесные элементы тождественны (представляют собой одно и то же слово), выполнены заглавными буквами русского алфавита, типовыми шрифтами. С точки зрения отличительной функции товарных знаков, тождество обозначений основано на суждении о них как об одном и том же обозначении. В связи с этим, совпадение словесных обозначений, выполненных в каждом из случаев стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, свидетельствует об их тождестве.

Что касается перечня услуг 35 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, то коллегией установлено следующее.

Заявленный перечень услуг 35 класса МКТУ, действительно, содержал понятия и термины, идентичные понятиям и терминам, содержащимся в перечне услуг 35 класса МКТУ свидетельства № 820578.

Так, сопоставление заявленного перечня услуг 35 класса МКТУ с услугами 35 класса МКТУ, содержащимися в перечне регистрации № 820578, показало, что идентичными являются услуги 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы; реклама; демонстрация товаров; распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников»*.

Вместе с тем, с целью преодоления пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса заявителем был представлен уточненный перечень услуг 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы, а именно: аренда торгово-выставочных площадей для размещения рекламы; реклама, за исключением рекламы на автобусах; демонстрация товаров, за исключением демонстрации оружия; распространение образцов, за исключением образцов оружия; организация выставок в коммерческих или рекламных целях, за исключением выставок оружия; продажа аукционная, за исключением продажи оружия; сбыт товаров через посредников, за исключением оружия»*, анализ которого позволяет коллегии сделать вывод об отсутствии идентичности понятий и терминов услуг 35 класса МКТУ регистрации № 820578.

В связи с изложенным, вышеуказанные товарные знаки по свидетельствам № 698642, № 520221, № 233406 не могут служить препятствиями для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ.

Следовательно, основания для применения к заявленному обозначению требований пунктов 6 (2), 3 (2) статьи 1483 Кодекса в отношении ограниченного перечня услуг 35 класса МКТУ отсутствуют.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 07.10.2021, изменить решение Роспатента от 16.06.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020724604.