

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 20.06.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ЕВРОПА», г. Рязань (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №540326, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак был зарегистрирован 21.04.2015 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации по заявке №2013719556 с приоритетом от 11.06.2013 на имя ООО Юридическое агентство «Наследие», г. Ставрополь (далее – правообладатель) в отношении услуг 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное



обозначение , включающее словесный элемент «НАСЛЕДИЕ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и словосочетание «КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ», выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета на фоне горизонтальной плашки коричневого цвета. Размер шрифта в словосочетании «КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ» значительно меньше, чем в слове «Наследие». Товарный знак охраняется в черном, белом, красном, оливковом, золотистом цветовом сочетании.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, выражено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству № 540326 предоставлена в нарушение требований пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак включает в себя словесные элементы «КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ», которые являются прямым указанием на известное в нашей стране географическое наименование, с которым связаны площадь, несколько улиц и станция метро в Москве. Преображенская площадь названа по своему местонахождению в бывшем селе Преображенское, располагавшемся на берегу реки Яузы, которое являлось летней усадьбой и резиденцией царя Алексея Михайловича и было включено в состав Москвы в 1864 году.

По мнению лица, подавшего возражение, указанные словесные элементы являются «...географическим указанием на место производства товаров или предоставления услуг, в том числе услуг 36 и 37 классов МКТУ (в первую очередь, по услугам, связанным с недвижимостью, со строительством), в отношении которых зарегистрирован данный товарный знак...», в связи с чем они могут быть включены в состав товарного знака только в качестве неохраняемых элементов в соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса.

В возражении указано, что, поскольку правообладателем товарного знака, содержащего широко известное по историческим причинам географическое название, связанное с Москвой, является ООО Юрическое агентство «Наследие», находящееся в г. Ставрополь, регистрация этого товарного знака является ложной на основании пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса, так как применяется для индивидуализации услуг лица, находящегося вне пределов Москвы.

Правообладатель полагает, что ложный эффект оспариваемого товарного знака усиливается включением в него словесного элемента «Наследие», который семантически означает «явление духовной жизни, быта, уклада, унаследованное, воспринятое от прежних поколений, от предшественников», подчеркивая тем самым, что «Квартал на Преображенской» является наследием, воспринятым от

прежних поколений. Таким образом, всё обозначение «Наследие Квартал на Преображенской» имеет ярко выраженную историко-географическую специфику, способную ввести потребителя в заблуждение как относительно лица, предоставляющего услуги 36, 37 классов МКТУ, так и относительно самих услуг, предоставляемых этим лицом, поскольку юридическое агентство не может предоставлять услуги 37 класса МКТУ, связанные со строительством и ремонтом.

По мнению правообладателя, такая ошибочная регистрация произошла вследствие изменений, которые были внесены в материалы заявки во время проведения экспертизы, поскольку первоначально заявителем являлось юридическое лицо, находящееся в городе Москве, на имя которого и было 23.12.2014 вынесено решение о регистрации товарного знака, при этом такие действия по смене заявителя, осуществленные в самый последний момент процедуры государственной регистрации обозначения в качестве товарного знака, являются неслучайными и осознанными, предпринятыми для обхода норм законодательства.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №540326.

К возражению приложены копии судебных постановлений по делу №54-3645/2016, распечатка с официального сайта ФИПС Роспатента по состоянию делопроизводства по заявке №2013719556 на товарный знак «Наследие Квартал на Преображенской» и копия Уведомления от 18.04.2017 г. с исх.№2016722007/50 (№16009825) по заявке №2016722007.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором выразил несогласие с приведенными в возражении доводами.

Ссылаясь на сведения из энциклопедического (Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия. 1969 – 1978) и толкового (Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 – 1992) словарей

(см.[dis.academic.ru](http://dis.academic.ru)), правообладатель дает определение таким понятиям, как географическое название и топоним:

географические названия - это топонимы, собственные имена материков, океанов, морей, течений, рек, озер, островов, гор, песков, болот, урочищ, стран, городов, селений, улиц, хуторов и всех других географических объектов на поверхности Земли;

топоним – собственное название отдельного географического места (населенного пункта, реки, угодья и др.).

Согласно Толковому словарю Ушакова (см.[dis.academic.ru](http://dis.academic.ru)) квартал – это часть города, ограниченная несколькими пересекающимися улицами.

Поскольку в любом городе может быть часть, ограниченная несколькими улицами, слово «квартал» не является географическим названием, указывающим на какое-либо конкретное географическое место.

Словосочетание «на Преображенской» также не может рассматриваться в качестве определенного географического названия, поскольку не позволяет определить о каком именно топониме идет речь – о площади или улице, или ином географическом образовании – о деревне, станице или крепости.

На территории России имеется значительное количество улиц, площадей и деревень с названием «Преображенская». Так, «Преображенская площадь» имеется в Санкт-Петербурге и берет свое название от расположенного на ней Спасо-Преображенского собора, который получил это название в честь великого христианского праздника Преображения Господня.

В честь этого праздника получили свои названия десятки храмов на территории России. Есть такой храм и в г. Ставрополе, Преображенские улицы в Белгороде, Санкт-Петербурге, Томске, Уфе, и др.

На основании изложенного правообладатель полагает, что довод лица, подавшего возражение, о том, что словосочетание «на Преображенской» тесно связано с городом Москва и является географическим названием, вызывающим ассоциации только с Москвой, является надуманным.

Соответственно и предположение о том, что данное словосочетание может ввести потребителя в заблуждение относительно местонахождения лица, оказывающего услуги, не может рассматриваться как обоснованное.

Варианты слов «Преображенский», «Преображенская», «Преображенское» и т.д., берущие свое начало из христианской веры, получили широкое распространение в России, став фамилиями известных людей, литературных персонажей, топонимами, но никак не указанием на одну конкретную точку на карте в пределах Москвы.

По мнению правообладателя «КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ» может быть в любом городе, где есть Преображенская улица, площадь или иной объект с данным названием.

В отношении довода лица, подавшего возражение, относительно изменения заявителя после проведения экспертизы, правообладатель отмечает, что оснований для пересмотра решения о регистрации товарного знака у экспертизы не могло быть в силу того, что словосочетание «КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ» не может рассматриваться как ложное. Кроме того, отсутствуют ограничения в регистрации товарных знаков в зависимости от наименования юридического лица – правообладателя товарного знака, поскольку совершенно очевидно, что могут использоваться услуги подрядчиков. Так, правообладатель оспариваемого товарного знака самостоятельно не занимается строительными и ремонтными работами, поскольку им заключен лицензионный договор с соответствующей организацией, расположенной в Москве.

Резюмируя изложенное, правообладатель делает вывод о том, что практика Роспатента не является однозначной, и в процессе экспертизы каждое обозначение рассматривается индивидуально с учетом всех присущих ему признаков и факторов, касающихся использования названия и его известности потребителю.

В отзыве указано, что правообладатель не видит заинтересованности лица, подавшего возражение, поскольку судебный спор с ним имеет место в связи с использованием им сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком обозначения «Жилой комплекс «Наследие»», а все доводы возражения

сводятся к элементу «КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ», который, по мнению лица, подавшего возражение, должен быть включен в состав оспариваемого товарного знака в качестве неохраняемого элемента.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №540326.

К отзыву приложены следующие материалы:

- информация из Википедии;
- сведения о товарных знаках по свидетельствам №№379844, 540326;
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении юридического лица ООО Юридическое агентство «НАСЛЕДИЕ».

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

С учетом даты приоритета (11.06.2013) оспариваемого товарного знака, правовая база для оценки его охраноспособности включает Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих из элементов, в частности, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.2.3 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

При установлении заинтересованности лица, подавшего возражение, коллегия исходила из того обстоятельства, что, являясь лицом, ведущим деятельность по строительству жилого комплекса «НАСЛЕДИЕ» и использующим сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком обозначение на своем официальном сайте и на рекламных конструкциях, содержащих информацию, предназначенную для неопределенного круга лиц, о жилом комплексе «НАСЛЕДИЕ», т.е. оказывающим однородные услуги 37 класса МКТУ, оно имеет намерение реального использования в гражданском обороте товарного знака, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, для индивидуализации своих услуг, о чем свидетельствует также факт подачи заявки №2016722007 на регистрацию товарного знака со словесным элементом «НАСЛЕДИЕ» в отношении однородных услуг 36, 37 классов МКТУ, а также судебный спор между сторонами.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак представляет собой



комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «НАСЛЕДИЕ», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита, и словосочетание «КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ»,

выполненный стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита белого цвета на фоне горизонтальной плашки коричневого цвета.

По мнению лица, подавшего возражение, включенное в оспариваемый товарный знак словосочетание «КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ» является прямым указанием на известное географическое наименование, расположенное в Москве.

Коллегия полагает необудительным данное утверждение, поскольку словосочетание «КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ» не является однозначным указанием на конкретное географическое место оказания услуг или местонахождения лица, оказывающего эти услуги. При этом само лицо, подавшее возражение, не может однозначно определить это местонахождение (площадь, улица или станция метро).

«КВАРТАЛ» - это часть города, ограниченная пересекающимися улицами. Такое место может присутствовать в любом городе или ином населенном пункте, где имеются пересекающиеся улицы, ограничивающие какую-либо территорию.

Выражение «НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ» - также представляет собой неопределенное указание на Преображенскую улицу, площадь, набережную или иные объекты, которые могут располагаться в различных населенных пунктах, что подтверждается сведениями поисковой системы Яндекс, согласно которым Преображенская улица, помимо Москвы, располагается в таких городах Российской Федерации как Белгород, Томск, Владимир, Киров, а Преображенская площадь находится не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге.

Как правильно указывает правообладатель, само прилагательное «Преображенская» образовано от одного из величайших евангельских событий, ежегодно отмечаемых как праздник Преображение Господне. В честь этого события названо множество храмов, сохранившихся на всей территории России и бывшей Российской Империи. От этих храмов, церквей, монастырей получили свое название географические объекты, располагающиеся вблизи этих территорий.



В целом словосочетание «КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ» не может расцениваться как описательное, указывающее на конкретное место оказания услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, поскольку способно вызывать в сознании потребителя различные ассоциации, требующие уточнений, дополнительных рассуждений и домысливания, что свидетельствует о фантазийном характере этого словосочетания.

Соответственно, словосочетание «КВАРТАЛ НА ПРЕОБРАЖЕНСКОЙ» не может относиться к обозначениям, вводящим потребителя в заблуждение или содержащим ложные сведения относительно правообладателя оспариваемого товарного знака.

Довод лица, подавшего возражение, о том, что ложный эффект оспариваемого товарного знака усиливается включением в него словесного элемента «Наследие», не имеет под собой оснований и носит декларативный характер.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о том, что регистрация оспариваемого товарного знака, правообладателем которого является юридическая фирма, вводит потребителей в заблуждение относительно оказываемых услуг 37 класса МКТУ, относящихся к строительству и ремонту, коллегия отмечает, что действующее законодательство не содержит ограничений для регистрации товарного знака, связанных с профилем деятельности его правообладателя.

Коллегия обращает внимание, что изменения, внесенные в материалы заявки в период проведения экспертизы, не могли повлиять на принятие решения Роспатента о государственной регистрации товарного знака, поскольку на дату (23.12.2014) принятия этого решения заявителем являлось Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрСтрой», расположенное в г. Ставрополь.

Резюмируя изложенное, коллегия считает, что отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака несоответствующим требованиям пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.06.2017, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №540326.**