

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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 20.04.2018, поданное ООО «МЛМ Нева трейд», Санкт-Петербург (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016732652 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны обозначению по заявке № 2016732652, поданной 05.09.2016, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 07, услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.



Согласно материалам заявки заявлено обозначение в цветовом сочетании: «серый, черный, синий, белый».

Решение Роспатента от 24.01.2018 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016732652 в отношении всех заявленных товаров и услуг было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено следующее:

- заявленное обозначение [1] не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарными знаками:  [2] по свидетельству № 486139,

приоритет от 16.06.2011,  [3] по свидетельству № 486138,

**HEVA**

приоритет от 16.06.2011, [4] по свидетельству № 268449,

приоритет от 06.12.2002 (срок действия регистрации продлен до 06.12.2022), правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: Общества с ограниченной ответственностью «Балтийская Газовая Компания», 192019, Санкт-Петербург, ул. Профессора Качалова, 3, в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ;

**HEVA**

- с товарными знаками:  [5] по свидетельству № 412076,

**NEVA**

приоритет от 13.08.2008,  [6] по свидетельству № 412075,

приоритет от 13.08.2008, правовая охрана которым была предоставлена ранее на имя: «ОТИС ЭЛЕВЕЙТОР КОМПАНИ», Уан Карриер Плейс, Фармингтон, штат Коннектикут 06032, Соединенные Штаты Америки, в отношении однородных товаров 07 и услуг 37, 42 классов МКТУ;

- элемент «трейд» (транслитерация английского слова «trade» - отрасль торговли, отрасли производства, магазин, сделка. См. Большой англо-русский словарь под ред. Гальперина, т. 2, М.: «Русский язык», 1977, стр. № 653) не обладает различительной способностью, является неохраняемым (пункт 1 статьи 1483 Кодекса);

- сходство сравниваемых обозначений [1] и [2-6] обусловлено фонетическим, графическим и семантическим сходством словесных элементов.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 20.04.2018 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 24.01.2018.

Доводы возражения, поступившего 20.04.2018, сводятся к следующему:

- словесный элемент «трейд», входящий в состав заявленного обозначения [1], обладает различительной способностью, а обозначение [1] является целостной композицией;
- словосочетание «Нева трейд» написано в кириллице и не порождает у потребителей представлений и ассоциаций о том, что речь идет о торговле или магазине;
- анализ различных толковых словарей (в частности, «Толковый словарь Русского языка», «Толковый словарь Ефремовой», «Толковый словарь живого великорусского языка Владимира Даля») показал, что словосочетание «Нева трейд» не имеет толкования;
- заявленное обозначение [1] интенсивно использовалось непосредственно заявителем до даты подачи заявки на регистрацию товарного знака и тождественно его фирменному наименованию;
- 15 лет заявитель занимает прочное место в лифтовой отрасли Санкт-Петербурга, осуществляет проектирование, монтаж, пусконаладочные работы и сервис подъемного оборудования (лифтов, подъемных платформ для инвалидов, эскалаторов). В основе производственной деятельности - применение современных передовых средств, механизмов и материалов в области строительства и обслуживанию лифтового оборудования;
- заявитель обладает всеми необходимыми сертификатами, свидетельствами и разрешениями на выполнение проектных, монтажных и сервисных работ, получил большое количество благодарственных писем от управляющих компаний, председателей ТСЖ, жилищных агентств районов города, администраций;
- заявитель является официальным дилером завода ОАО «Могилевлифтмаш», одного из ведущих производителей лифтового оборудования на территории стран СНГ;
- заявитель проводит капитальный ремонт и замену лифтового оборудования в домах: 2013 год - монтаж и наладка 549 лифтов в 12 районах города Санкт-Петербург, 2014 год - проведены работы в 11 районах города Санкт-Петербург, объём работ составил 713 лифтов на общую сумму 1 129,3 млн. руб., 2015 год - монтаж и наладка 725 лифтов в 9 районах города Санкт-Петербург и т.д.;

- на заказы и вызовы выезжают специальные автомобили, маркированные заявлением обозначением [1], а также осуществлено множество публикаций в средствах массовой информации (например, «Аналитическая газета о жилищном и коммерческом фондах»);
- сравниваемые обозначения [1] и [2-6] не сходны по фонетическому критерию сходства словесных обозначений, так как имеют различия в количестве слов, слогов, составе гласных и согласных звуков;
- сравниваемые обозначения [1] и [2-6] различаются визуально, поскольку имеют разное зрительное впечатление, различный вид шрифта и т.д.;
- Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации содержит товарные знаки, в состав которых словесный элемент «трейд» как в латинице, так и в кириллице входит в качестве охраняемого элемента (например, свидетельства №№ 492013, 442923, 463371, 430541, 262208);
- правообладатель противопоставленных товарных знаков [2-4] ООО «Балтийская Газовая Компания» занимается производством, продажей и обслуживанием устройств для освещения, нагрева, получения пара, для охлаждения, сушки, вентиляции, водораспределительных и санитарно-технических устройств, в то время как заявитель занимается иным видом деятельности, в связи с чем, они не могут пересекаться на рынке;
- перечень услуг 42 класса МКТУ «исследования и разработка новых товаров [для третьих лиц], за исключением подъемников, эскалаторов, лифтов, движущихся дорожек, относящихся к ним ходовых механизмов, транспортеров и частей для всех вышеперечисленных товаров» противопоставленных товарных знаков [2-4] доказывает, что правообладатель не имеет никакого отношения к лифтовому оборудованию;
- сравниваемые услуги заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-4] имеют различные каналы реализации и круг потребителей.

На основании изложенного в возражении, поступившем 20.04.2018, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров 07 и услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.

В подтверждение своих доводов заявителем к материалам возражения были приложены следующие копии документов:

- отчеты деловой репутации за 2016, 2017 гг. – [7];
- свидетельство о допуске – [8];
- сертификат соответствия от 31.01.2017 – [9];
- сертификаты ТЮФ OHSAS и ТЮФ ИСО – [10];
- благодарности, отзывы кооперативов, товариществ-собственников, награждения, грамоты, награды, дипломы и прочее – [11];
- договор № 14857-ОМ-4407-2004 и накладные № Т60421, Т60509, Т60519, Т60817, Т60911, Т60415 – [12];
- Еженедельная аналитическая газета о жилищном и коммерческом фондах (Выпуск № 51-52) (684-685) от 26 декабря 2016 года – [13].

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 25.07.2018 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.04.2018, оставить в силе решение Роспатента от 24.01.2018». Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам первой инстанции от 14.02.2020 года по делу № СИП-689/2018 было признано недействительным решение Роспатента от 25.07.2018, принятое по результатам рассмотрения возражения, поступившего 20.04.2018 на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2016732652, как не соответствующее пунктам 1 и 6 статьи 1483 Кодекса. Указанным решением Суд по интеллектуальным правам обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение, поступившее 20.04.2018, поданное ООО «МЛМ Нева трейд».

В соответствии с указанным решением Суда по интеллектуальным правам возражение, поступившее 20.04.2018, было рассмотрено повторно.

От заявителя поступили письменные пояснения по возражению, основные доводы которых сведены к следующему:

- между заявителем и правообладателями противопоставленных товарных знаков [2-6] заключены соответствующие соглашения, во исполнение которых предоставлены согласия;

- рассматриваемые соглашения приводят к урегулированию спора, в основе которого лежали интересы правообладателей противопоставленных товарных знаков [2-6] и заявителя;
- в соответствии с действующим законодательством представленные правообладателями противопоставленных товарных знаков [2-6] согласия устраняют причины, послужившие основанием для отказа в государственной регистрации товарного знака по рассматриваемой заявке.

В подтверждение своих доводов заявителем были представлены:

- решение Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-688/2018 – [14];
- соглашение об урегулировании судебных споров и о согласии от 20.12.2019 – [15];
- акт-сдачи приемки от 25.12.2019 г. – [16];
- согласие от 20.12.2019 – [17];
- сведения о полномочиях лиц, подписавших документы, в том числе с переводом на русский язык – [18];
- соглашение о предоставлении согласия от 30.12.2019 – [19];
- согласие от 30.12.2019 – [20].

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

С учетом даты подачи (05.09.2016) заявки № 2016732652 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения [1] 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, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 (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 только из элементов, 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.

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

Согласно пункту 34 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар и т.п.

Согласно пункту 35 Правил указанные в пункте 34 настоящих Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

В соответствии с пунктом 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, могут быть представлены содержащиеся в соответствующих документах фактические сведения: о длительности, интенсивности использования обозначения, территории и объемах реализации товаров, маркированных заявленным обозначением, о затратах на рекламу, ее длительности и интенсивности, о степени информированности потребителей о заявлении обозначении и изготовителе товаров, включая результаты социологических опросов; сведения о публикациях в открытой печати информации о товарах, сопровождаемых заявленным обозначением и иные сведения. В отношении документов, представленных для доказательства приобретения обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах. Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением различительной способности, учитываются при принятии решения о государственной регистрации товарного знака в том случае, если они подтверждают, что заявленное обозначение до даты подачи заявки воспринималось потребителем как обозначение, предназначенное для индивидуализации товаров определенного изготовителя.

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 требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

Согласно требованиям пункта 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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 и т.д.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение



*Нева  
трейд*

[1] является комбинированным. Регистрация заявленного обозначения [1] испрашивается в отношении товаров 07, услуг 35, 37, 42 классов МКТУ, указанных в перечне, в цветовом сочетании: «серый, черный, синий, белый».

В решении Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2020 по делу № СИП-689/2018 отмечена необходимость учета представленных в суд писем-согласий от правообладателей противопоставленных товарных знаков [2-6] исходя из требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Согласно решению Суда по интеллектуальным правам от 14.02.2020 по делу № СИП-689/2018 судом не опровергаются выводы Роспатента о сходстве до степени смешения заявленного обозначения [1] и противопоставленных товарных знаков [2-6]. Вместе с тем Судом по интеллектуальным правам было принято во внимание, что при рассмотрении судебного спора заявителем были представлены соглашения и письма-согласия от правообладателей противопоставленных товарных знаков [2-6] на регистрацию и использование товарного знака по заявке № 2016732652. Суд по интеллектуальным правам, рассмотрев заявленные требования, заслушав пояснения представителей, изучив материалы дела, пришел к выводу о наличии оснований для признания оспариваемого ненормативного правового акта недействительным и повторного рассмотрения Роспатентом возражения заявителя.

В качестве сходных до степени смешения с заявлением обозначением [1] в заключении по результатам экспертизы указаны товарные знаки:



- [2] по свидетельству № 486139, приоритет от 16.06.2011. Правовая охрана товарного знака [2] действует, в том числе в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ в цветовом сочетании: «красный, белый, синий».



- [3] по свидетельству № 486138, приоритет от 16.06.2011. Правовая охрана товарного знака [3] действует, в том числе в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ в цветовом сочетании: «белый, синий».



- [4] по свидетельству № 268449, приоритет от 06.12.2002 (срок действия регистрации продлен до 06.12.2022) является словесным. Правовая охрана товарного знака [4] действует в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ.



- [5] по свидетельству № 412076, приоритет от 13.08.2008 является словесным. Правовая охрана товарного знака [5] действует в отношении товаров 07, услуг 37, 42 классов МКТУ.



- [6] по свидетельству № 412075, приоритет от 13.08.2008 является словесным. Правовая охрана товарного знака [6] действует в отношении товаров 07, услуг 37, 42 классов МКТУ.

В настоящее время правообладателем противопоставленных товарных знаков [2-4] является ООО «Твердый знакъ», Санкт-Петербург. Правообладателем противопоставленных товарных знаков [5,6] является: «ОТИС ЭЛЕВЕЙТОР КОМПАНИ», Соединенные Штаты Америки.

Вместе с тем, заявителем были представлены согласия [17,20] от правообладателей противопоставленных товарных знаков [2-6], в которых выражено безотзывное согласие на регистрацию и использование заявленного обозначения [1] по заявке № 2016732652 в качестве товарного знака.

При изложенных обстоятельствах коллегия пришла к выводу, что основания для отказа в регистрации заявленного обозначения [1] по заявке № 2016732652 в рамках требований пункта 6 статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Анализ содержания представленных заявителем документов [7-13] в рамках требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В отчетах деловой репутации за 2016, 2017 гг. [7], свидетельстве о допуске [8], сертификатах [9,10], благодарностях, отзывах, наградах, дипломах [11], договорах и накладных [12] используется обозначение «Нева трейд» в составе фирменного наименования заявителя. Таким образом, речь идет об использовании иного средства индивидуализации - фирменного наименования заявителя, а не товарного знака. Представленные сведения из газет [13] датированы позже даты подачи заявки, поэтому не могут быть учтены в качестве доказательств использования заявленного обозначения в качестве товарного знака. Рекламные проспекты [13] со слоганом «Нева трейд – лифты для города» не содержат даты.

Каких-либо иных документов, свидетельствующих о приобретенной различительной способности заявленного обозначения, представлено не было.

Словесные элементы «Нева», «трейд» в заявлении обозначении [1] не образуют какой-либо единой смысловой конструкции, выполнены на разных строках, наиболее значимым элементом является элемент «Нева». Словесный элемент «трейд» не оригинал, представляет собой транслитерацию буквами русского языка английского слова общей лексики «trade», имеющего перевод с английского языка на русский язык: торговля, торговый, коммерческий, торговать и т.д. См. электронный словарь: <https://translate.yandex.ru/>.

Таким образом, довод экспертизы о несоответствии элемента «трейд» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, как не обладающего различительной способностью, следует признать правомерным.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 20.04.2018, отменить решение Роспатента от 24.01.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2016732652.**