

**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 28.02.2018, поданное АО «Торговый Комплекс Горизонт», г. Ростов-на-Дону (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №367624, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака **Горизонт** по свидетельству №367624 с приоритетом от 18.10.2007 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 16.12.2008 по заявке №2007732323 на имя ОАО «Производственное объединение «Горизонт», Нижегородская обл., пос. Тумботино (далее – правообладатель) в отношении товаров 08, 10, 21 и услуг 35 класса МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 28.02.2018, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №367624 в отношении услуг 35 класса МКТУ произведена с нарушением требований пунктов 3, 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, заинтересовано в подаче данного возражения, поскольку, являясь правообладателем серии товарных знаков (свидетельства №№353589, 622854, 622855), используемых в аналогичной деятельности, подало новые заявки на регистрацию товарных знаков в отношении услуг 35 класса МКТУ,

которые являются продолжением указанной серии, при этом оспариваемый товарный знак препятствует этой регистрации в части услуг 35 класса МКТУ;

- оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно производителя товаров, поскольку является сходным до степени смешения с товарными знаками лица, подавшего возражение, включающими словесный элемент «ГОРИЗОНТ», занимающий доминирующее положение и объединяющий эти регистрации в серию;

- лицо, подавшее возражение, ввело в коммерческий оборот обозначение



сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, ранее даты его приоритета, в том числе для индивидуализации услуг 35 класса МКТУ;

- сходство до степени смешения сравниваемых знаков обусловлено фонетическим, семантическим и графическим сходством, а также однородностью услуг 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые знаки;

- лицо, подавшее возражение, активно использует в своей коммерческой деятельности обозначение, сходное с оспариваемым товарным знаком, что подтверждается приложенными к возражению документами;

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с фирменным наименованием и коммерческим обозначением, которые активно используются лицом, подавшим возражение;

- факт возникновения исключительного права на фирменное наименование подтверждается сведениями, внесенными в ЕГРЮЛ, а факт использования данных средств индивидуализации подтверждается материалами, приложенными к возражению.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 367624 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- выписка из ЕГРЮЛ, содержащая сведения о юридическом лице АО "Торговый

Комплекс Горизонт" [1];

- сведения о сайте АО «Торговый комплекс Горизонт» [2];
- презентация АО «Торговый комплекс Горизонт» [3];
- выписки с сайта Роспатента [4];
- рекламный буклеть за осень 2007 года [5];
- договоры № 13\03\02 от 13.03.2006, №15\08 от 15.08.2007, №24/10 от 24.10.2005 с приложениями [6];
- акты приемки-сдачи выполненных работ от 25.12.2006 и от 22.05.2004 [7];
- дополнительное соглашение к договору аренды от 16.04.2004 [8];
- копия журнала Life&Style за 2012 г. [9];
- рекламные материалы [10];
- постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 13.12.2007 г. № Ф08-8130/07 по делу № А53-10729/2006-С4-41 [11].

Правообладатель в установленном порядке был уведомлен о поступившем возражении, однако отзыва по мотивам возражения не представил и участия в заседании коллегии не принял.

На заседании коллегии, которое состоялось 08.06.2018, лицо, подавшее возражение, представило письменные пояснения, в которых указало на то, что деятельность торгового центра (торгового комплекса) неразрывно связана с такими услугами как сдача в аренду помещений, предназначенных для осуществления торговли, продвижение товаров для третьих лиц, демонстрация товаров, реклама магазинов, т.е. однородна услугам 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, уточнило свои притязания, представив просьбу о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №367624 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ: **демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям; продвижение товаров [для третьих лиц]; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].**

К пояснениям приложены копии договоров аренды от 06.03.2007 и от 12.02.2007,

а также решение Суда по интеллектуальным правам от 24.01.2018 по делу №СИП-450/2017 и постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 13.06.2017 по делу №СИП-757/2016.

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

С учетом даты приоритета (18.10.2007) оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон Российской Федерации от 23.09.92 №3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров», с изменениями и дополнениями от 11.12.2002 (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или 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.

Обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 7 Закона не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные охраняемому в Российской Федерации фирменному наименованию (его части) в отношении однородных товаров, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 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.

Коллегия обращает внимание на то, что правовая база, действующая на дату приоритета оспариваемого товарного знака (18.10.2007), не содержала в себе нормы, касающейся соотношения прав на товарный знак и коммерческое обозначение.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №367624 представляет собой комбинированное обозначение **ГоризОНТ**, содержащее словесный элемент «Горизонт», выполненный буквами русского алфавита, в котором буква «о» выполнена оригинальным образом.

Товарный знак, в частности, зарегистрирован в отношении следующих услуг 35 класса МКТУ: **агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям; консультации профессиональные в области бизнеса; продвижение товаров [для третьих лиц]; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].**

В отношении довода лица, подавшего возражение, относительно того, что оспариваемый товарный знак способен ввести в заблуждение потребителей относительно изготовителя товара, коллегия установила следующее.

Сам по себе товарный знак **ГоризОНТ** не несет каких-либо указаний, позволяющих прийти к выводу о том, что российским потребителем он воспринимается как вводящий в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, включенные в 35 класс МКТУ оспариваемой регистрации.

Вместе с тем, способность товарного знака вводить в заблуждение может возникнуть у потребителя в результате ассоциации с иным изготовителем товаров и лицом, оказывающим услуги, основанной на его предшествующем опыте.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение через ассоциацию с иным лицом, оказывающим услуги, включенные в 35 класс МКТУ оспариваемой регистрации, основанную на предшествующем опыте, необходимо

наличие доказательств, подтверждающих возникновение (и сохранение) у потребителей стойкой ассоциативной связи между указанными услугами, оказываемыми под обозначением «Горизонт», и лицом, подавшим возражение.

Из материалов возражения следует, что основным видом деятельности лица, подавшего возражение, является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Дополнительным видом деятельности является торговая деятельность.

Из всего объема документов, приложенных к возражению, подтверждением деятельности лица, подавшего возражение, по продвижению товаров до даты приоритета оспариваемого товарного знака является рекламный буклет [5], подписанный в печать 12.09.2007 (№6, осень2007 года), содержащий информацию о товарах, реализуемых в торговом центре «Мегацентр Горизонт». Кроме того, представлены договоры [6] и документы, подтверждающие исполнение этих договоров [7], на изготовление и монтаж световых вывесок «Мегацентр Горизонт», а также дополнительное соглашение к договору аренды нежилого помещения от 30.01.2004.

Никаких иных документов, подтверждающих деятельность лица, подавшего возражение, по оказанию услуг, связанных с продвижением товаров, оказываемых третьим лицам до даты приоритета оспариваемого товарного знака, не представлено.

Вместе с тем, незначительное время, прошедшее между датой оказания документально подтвержденных услуг по продвижению товаров (сентябрь 2007), и датой приоритета оспариваемого товарного знака (18.10.2007), не дает оснований для вывода о том, что за это время у российского потребителя могла сложиться устойчивая ассоциативная связь между оспариваемым товарным знаком и лицом, подавшим возражение, при этом из материалов возражения не следует, что лицо, подавшее возражение, использовало обозначение «ГОРИЗОНТ» для оказания услуг 35 класса МКТУ до даты приоритета оспариваемого товарного знака, помимо г. Ростов-на-Дону, на всей территории Российской Федерации.

Таким образом, коллегия не имеет достаточных оснований для вывода о том, что оспариваемый товарный знак на дату его приоритета воспринимался российскими

потребителями исключительно как средство индивидуализации только одного (единственного) лица – лица, подавшего возражение. Отсутствуют документы (например, результаты социологического опроса), которые содержали бы сведения о доказанном факте наличия у потребителей при восприятии оспариваемого товарного знака определенных устойчивых ассоциативных связей именно с лицом, подавшим возражение.

Следовательно, отсутствуют какие-либо основания для вывода о способности оспариваемого товарного знака породить у российских потребителей не соответствующее действительности представление о лице, оказывающем услуги, в отношении которых охраняется оспариваемый товарный знак. Соответственно, данный довод возражения, не подтвержден представленными документами, что не позволяет признать его убедительным.

В отношении соответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, коллегией установлено следующее.

В силу того, что оспариваемый товарный знак является комбинированным, он не может быть тождественным, т.е. обладать полным сходством с частью фирменного наименования («Горизонт») лица, подавшего возражение, вместе с тем, поскольку регистрация фирменных наименований производится только в словесной форме, сравнение на тождество оспариваемого товарного знака и фирменного наименования лица, подавшего возражение, проводится по словесному элементу «Горизонт», фонетическое и семантическое тождество которого с частью фирменного наименования лица, подавшего возражение, очевидно.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [1] лицо, подавшее возражение, создано в качестве юридического лица 21.11.2003.

Факт регистрации в установленном порядке фирменного наименования у лица, подавшего возражение, является основанием для возникновения исключительного права на соответствующее фирменное наименование, которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака (18.10.2007).

Представленные лицом, подавшим возражение, документы [5] подтверждают, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака оно оказывало услуги, связанные с рекламой и продвижением товаров, в частности, одежду.

Вывод об однородности услуг по продвижению товаров, которые оказывались под фирменным наименованием лицом, подавшим возражение, и услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям; продвижение товаров [для третьих лиц]; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», включенных в перечень оспариваемой регистрации, обусловлен принадлежностью их к родовой группе услуг, связанных с продвижением товаров для третьих лиц, одинаковым назначением и кругом потребителей, а также одинаковыми условиями оказания этих услуг через торговые предприятия (магазины и торговые центры).

Таким образом, анализ совокупности представленных материалов позволил установить несоответствие регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству №367624 требованиям пункта 3 статьи 7 Закона в отношении части услуг 35 класса МКТУ, которые признаны однородными с деятельностью лица, подавшего возражение, по продвижению товаров для третьих лиц.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2018, и признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №367624 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ «демонстрация товаров; информация и советы коммерческие потребителям; продвижение товаров для третьих лиц; управление процессами обработки заказов на покупки; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]».**