

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 поступившее 12.08.2019 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Атлант», Республика Башкортостан, г.Уфа (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №532330, при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке №2013705962 с приоритетом от 21.02.2013 зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 20.01.2015 за №532330 на имя ООО «МИКОС-7», Москва (далее – правообладатель), в отношении услуг 36 класса МКТУ «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью».

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака зарегистрировано



комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «АТЛАНТИС», выполненный заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «А». Товарный знак охраняется в черном, сером, светло-сером, белом, синем, светло-синем цветовом сочетании.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) 12.08.2019 поступило возражение, доводы которого сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с товарным знаком «АТЛАНТИС» по свидетельству №338788, принадлежащим лицу,

подавшему возражение, имеющим более ранний приоритет и зарегистрированным в отношении услуг 35, 41 классов МКТУ.

Оспариваемый и противопоставленный товарные знаки являются сходными до степени смешения за счет тождества словесных элементов «АТЛАНТИС».

По мнению лица, подавшего возражение, услуги 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью» оспариваемого товарного знака являются однородными услугам 35 класса МКТУ «бюро по найму» и «продвижение товаров [для третьих лиц]» и услугам 41 класса МКТУ «аренда теннисных кортов».

В качестве обоснования однородности указанных услуг лицо, подавшее возражение, ссылается на ряд словарей, в которых раскрываются значения слов «бюро», «найм» и понятия «договор найма», на основании чего делает вывод о том, понятие «бюро по найму» подразумевает не только «бюро по найму работников», но и «бюро по найму помещений».

Поскольку закрытый корт - представляет собой объект недвижимости, следовательно, сдача в аренду закрытого теннисного корта является однородной услуге «операции с недвижимостью».

Поскольку услуга по продаже недвижимого имущества является разновидностью услуг «операции с недвижимостью», а услуга «продвижение товаров [для третьих лиц]» также может представлять собой услугу по продаже недвижимой вещи (недвижимости), то услуги «операции с недвижимостью» являются однородными услуге «продвижение товаров [для третьих лиц]».

В подтверждение своей позиции лицо, подавшее возражение, ссылается на судебные акты, в которых исследуется деятельность торговых центров и услуги, которые оказывают торговые центры.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №532330 недействительным в отношении услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью».

Правообладатель оспариваемого товарного знака, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв на

возражение, в котором выразил несогласие с доводами возражения и указал следующее.

При установлении однородности услуг определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя мысли о принадлежности этих услуг одному изготовителю, при этом во внимание принимаются вид услуг, их свойство и функциональное назначение (объем и цель), условия их предоставления, круг потребителей. Услуги классифицируются в соответствии со сферой деятельности. Вид услуги - это главное свойство (его характеристика), по которым она узнается.

Услуга «бюро по найму», отнесенная к 35 классу МКТУ, имеет определенное смысловое наполнение и однозначно трактуется как «подбор кадров», то есть услуга, относящаяся к виду услуг «помощь в управлении бизнесом». Услуга 35 класса МКТУ «продвижение товаров для третьих лиц» связана как с торговлей, так и с рекламой, но никак не связана и не охватывает деятельность «торговых центров», которая состоит в сдаче в аренду торговых и складских площадей.

В судебных актах, ссылка на которые приведена в возражении, устанавливался факт наличия заинтересованности лица, подавшего иск, в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака для услуг 35 класса МКТУ. При определении заинтересованности суд установил, что лица, использующие или имеющие намерение использовать сходное обозначение в качестве названия торгово-развлекательных центров, осуществляют как деятельность по сдаче в аренду недвижимого имущества, так и деятельность по продвижению товаров. Иными словами, суд установил факт осуществления этими лицами двух различных видов деятельности (что дает основания для обращения с иском), а не факт осуществления однородной деятельности.

Таким образом, услуги «бюро по найму», «аренда теннисных кортов», «продвижение товаров для третьих лиц» и услуга «операции с недвижимостью» относятся к различным категориям услуг, имеют различный круг потребителей, назначение, являются разнородными и, следовательно, неоднородными.

Кроме того, в отзыве правообладателя указывается на то, что в силу композиции изобразительного элемента в регистрации № 532330, выполненного в

цвете, противопоставляемые знаки производят различное зрительное впечатление, а степень их смешения ослабляется отсутствием однородности услуг, в отношении которых они зарегистрированы.

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения о признании недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку № 532330 в отношении услуг 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью».

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

С учетом даты (21.02.2013) приоритета товарного знака по свидетельству №532330 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 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 (определение

сходства словесных, изобразительных и объемных обозначений), а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

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 принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Как указано выше, оспариваемый товарный знак по свидетельству №532330



представляет собой комбинированное обозначение «», включающее словесный элемент «АТЛАНТИС», выполненный заглавными буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде стилизованной буквы «А», напоминающей паруса.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству №338788 представляет собой словесное обозначение «АТЛАНТИС», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Товарный знак по свидетельству № 338788 охраняется в отношении следующих услуг:

35 класса - агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; **бюро по найму**; изучение общественного мнения; обзоры печати; организация подписки на газеты [для третьих лиц]; поиск информации в компьютерных файлах [для третьих лиц]; продажа аукционная; **продвижение товаров [для третьих лиц]**; прокат торговых автоматов; составление с помощью компьютеров составов из товарных вагонов; управление гостиничными делами; услуги в области общественных отношений; услуги манекенщиков для продвижения товаров; услуги по переезду предприятий; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами].

41 класса - агентства по предоставлению моделей для художников, **аренда теннисных кортов**; библиотеки, обеспечивающие выдачу книг на дом; бронирование билетов на спектакли; видеосъемка, воспитание в дошкольных учреждениях; воспитание физическое, дискотеки, дрессировка животных, дублирование, игры азартные, издание книг, информация по вопросам воспитания и образования, информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; киностудии, клубы здоровья; клубы культурно-просветительные и развлекательные; клубы-кафе ночные; курсы заочные; микрофильмирование, монтаж видеозаписей, монтирование теле- и радиопрограмм; мюзик-холлы, обеспечение интерактивное электронными публикациями; образование религиозное; обучение гимнастике;

обучение практическим навыкам (демонстрация); организация балов; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация досугов, организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов, организация и проведение конференций; организация и проведение мастер-классов (обучение); организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; организация конкурсов красоты; организация конкурсов учебных или развлекательных; организация лотерей; организация развлечений на базах отдыха; организация спектаклей (услуги импресарио), организация спортивных состязаний; ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения), парки аттракционов; перевод с языка жестов; передачи развлекательные телевизионные; передвижные библиотеки, предоставление оборудования для караоке; предоставление полей для гольфа; предоставление спортивного оборудования, предоставление услуг игровых залов; предоставление услуг кинозалов; представления театрализованные, представления театральные; проведение экзаменов; программирование спортивных состязаний; производство видеофильмов; производство кинофильмов; прокат аудио- и звукозаписей; прокат аудиооборудования; прокат видеокамер; прокат видеомagneитофонов; прокат видеофильмов; прокат декораций для шоу-программ; прокат кинофильмов; прокат оборудования стадионов; прокат осветительной аппаратуры для театров или телестудий; прокат радио- и телевизионных приемников; прокат снаряжения для подводного погружения; прокат спортивного оборудования (за исключением транспортных средств); прокат театральных декораций; публикации с помощью настольных электронных издательских систем; публикация интерактивная книг и периодики; публикация текстовых материалов (за исключением рекламных); радиопередачи развлекательные; развлечение гостей, сады зоологические; служба новостей; составление программ встреч (развлечение); сочинение музыки; спортивные лагеря (стажировка); субтитрование, услуги казино, услуги музеев (презентация, выставки); услуги образовательно-воспитательные, услуги оркестров; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги студий записи; формирование цифрового изображения; цирки, шоу-программы.

Срок действия регистрации продлен до 19.10.2025.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие его требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком показал наличие в них словесных элементов «АТЛАНТИС», обладающих фонетическим тождеством и визуальным сходством.

Визуальные отличия, обусловленные содержанием в оспариваемом товарном знаке изобразительного элемента, не влияет на общий вывод о сходстве сравниваемых обозначений.

Вместе с тем, для вывода о сходстве оспариваемого товарного знака с противопоставленным товарным знаком до степени смешения необходимо установить, являются ли однородными услуги 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью» с услугами 35 класса МКТУ «бюро по найму» и «продвижение

товаров [для третьих лиц]» и услугами 41 класса МКТУ «аренда теннисных кортов».

Операции с недвижимостью — это взаимоотношения между физическими лицами и (или) юридическими, в результате которых происходит появление, изменение или расторжение каких-либо имущественных прав и обязанностей. Результатом проведенной операции с недвижимостью должно стать изменение, появление или расторжение каких-либо имущественных обязанностей и прав. Основанием для проведения каких-либо операций с недвижимым имуществом является заключение договора волеизъявления физического или юридического лица, направленное на достижение той или иной цели.

Все выполняемые операции с недвижимостью четко регламентируются законодательством Российской Федерации. Каждая операция имеет свое четкое определение и структуру ее проведения. Все действия, совершаемые с недвижимым имуществом, регулируются Кодексом и Законом ФЗ-218 от 13.07.2015 «О регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Все совершаемые сделки на рынке недвижимости подлежат обязательной государственной регистрации (исключения в данном случае составляют краткосрочные договоры аренды, заключаемые между несколькими физическими лицами без нотариального заверения). Регистрация сделок осуществляется в Управлении Росреестра (Федеральной регистрационной службы (ФРС, ГБР). (см. <https://r-a-n.ru/operations.htm>).

Таким образом, операции с недвижимостью относятся к особому виду услуг, выделенных в отдельную группу услуг 36 класса МКТУ.

Услуга «бюро по найму», включенная в 35 класс МКТУ относится к услугам, связанным с комплектованием штата сотрудников, которые оказывают кадровые агентства. Подбор персонала или рекрутинг (англ. recruiting) — это бизнес-процесс, являющийся одной из основных функций HR-менеджеров или рекрутеров. Также подбор персонала — основная услуга, предлагаемая кадровыми агентствами и специализированными интернет-сайтами по поиску работы соискателям (см. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B1%D0%BE%D1%80>

[%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0\).](#)

Услуга «продвижение товаров [для третьих лиц]», включенная в 35 класс МКТУ, представляет собой маркетинговую деятельность, обеспечивающую создание благоприятного образа товара и самой фирмы в представлении потребителей и, в конечном счете, покупку товара. Продвижение товаров (англ. - promotion) должно возбуждать у потребителей желание сделать первую покупку и совершать все последующие.

Под продвижением товаров на рынок понимают применение различных методов, с помощью которых продавец может убедить покупателя купить данную продукцию. Приемами продвижения товаров являются:

- информирование потребителей о товаре (где можно купить товар, какова его цена и другая информация о характеристиках товара);
- убеждение в достоинствах товара, мотивация к покупке данной продукции;
- напоминание о товаре, необходимое для стимулирования дополнительного спроса.

(см. <http://www.ereport.ru/articles/market/mktng03.htm>).

Целевая аудитория - это совокупность потребителей, принимающих покупательские решения, а также силы, оказывающие на них влияние (общественное мнение, СМИ, торговые посредники). Выявляется стадия покупательской готовности, определяется ответная реакция на различные способы маркетингового воздействия, создаются коммуникативные каналы.

Одной из форм коммуникации служит реклама товара (см. <https://studfile.net/preview/5710996/page:20/>).

Услуга «аренда теннисных кортов», включенная в 41 класс МКТУ, представляет собой услугу по аренде спортивного оборудования, включая предоставление игрового времени и места для игры в теннис.

Услуги по аренде теннисного корта предполагают занятия с инструктором по теннису в группах (детских/взрослых) и индивидуальные занятия с инструктором по теннису.

Соответственно, услуги 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью» с одной стороны и услуги 35 класса МКТУ «бюро по найму»; «продвижение товаров [для третьих лиц]» и 41 класса МКТУ «аренда теннисных кортов» с другой стороны, относятся к различным видам деятельности, характеризуются разным назначением, кругом потребителей и условиями оказания этих услуг, благодаря чему отсутствует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному производителю, что определяет отсутствие однородности между ними.

Что касается ссылки лица, подавшего возражение, на судебные решения, то они касаются установления заинтересованности лица, подавшего иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака для услуг 35 класса МКТУ, относящихся к торгово-закупочной деятельности, и не связаны с анализом однородности этих услуг с услугами 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью».

Таким образом, сравниваемые товарные знаки не являются сходными до степени смешения ввиду отсутствия однородности между вышеуказанными услугами.

Следовательно, у коллегии не имеется оснований для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №532330 не соответствующим требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.08.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №532330.