


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 03.09.2020 возражение Общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания «Бизнесинвестгрупп», г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 539734, при этом установила следующее.

Товарный знак по свидетельству № 539734 был зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 14.04.2015 по заявке № 2013714094 с приоритетом от 24.04.2013 в отношении товаров 16 и услуг 36 классов МКТУ на имя Общества с ограниченной ответственностью «Адвертис», г. Саранск (далее – правообладатель).

Согласно материалам заявки было зарегистрировано в качестве товарного знака по свидетельству № 539734 комбинированное обозначение  со словесным элементом «СИТИ ПАРК», выполненным буквами русского алфавита.

В поступившем 03.09.2020 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение о том, что оспариваемая регистрация товарного знака была произведена в нарушение требований, установленных пунктом 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком «СИТИПАРК» по

свидетельству № 306166, охраняемым на имя лица, подавшего возражение, и имеющим более ранний приоритет, в отношении услуг 36 класса МКТУ оспариваемой регистрации товарного знака, однородных услугам 35 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

В возражении указано на близость к тождеству соответствующих словесных элементов «СИТИ ПАРК» и «СИТИПАРК».

По мнению лица, подавшего возражение, услуги 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью; посредничество при операциях с недвижимостью» оспариваемой регистрации товарного знака являются однородными услугам 35 класса МКТУ «продвижение товаров (для третьих лиц)» противопоставленной регистрации товарного знака, поскольку товаром могут быть и объекты недвижимости, а услуги 36 класса МКТУ «управление недвижимостью; аренда недвижимого имущества» оспариваемой регистрации товарного знака – услугам 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих и рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях, продвижение товаров (для третьих лиц)» противопоставленной регистрации товарного знака, поскольку последние услуги могут предполагать и сдачу торговых помещений в аренду.

В возражении также отмечается, что противопоставленный товарный знак используется его лицензиатом при организации деятельности торгового центра, находящегося в Краснодарском крае, в то время как организация деятельности торгового центра подразумевает, в частности, организацию выставочных площадей и сдачу этих помещений в аренду, а наличие в оспариваемом товарном знаке словесного элемента «торгово-развлекательный центр», указывающего на вид осуществляемой деятельности, увеличивает риск смешения сравниваемых товарных знаков в глазах потребителя, ввиду чего следует признать однородными услуги 36 класса МКТУ «аренда офисов [недвижимое имущество]» оспариваемой регистрации товарного знака с услугами 35 класса МКТУ «организация выставок в коммерческих и рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях;

продвижение товаров (для третьих лиц)» противопоставленной регистрации товарного знака, так как при оказании услуг по сдаче офисных помещений в аренду с использованием обозначения, содержащего слова «торгово-развлекательный центр», у потребителя могут возникнуть ассоциации этого обозначения с противопоставленным товарным знаком, используемым для организации деятельности торгового центра.

На основании изложенного в возражении лицо, подавшее возражение, просило признать предоставление правовой охраны оспариваемому товарному знаку недействительным.

Правообладателем, уведомленным в установленном порядке о поступившем возражении, на заседании коллегии был представлен на него отзыв, доводы которого сводятся к тому, что возражение не подлежит рассмотрению, поскольку пятилетний срок оспаривания предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 539734 по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, уже истек.

Кроме того, в отзыве правообладателем указано, что услуги 36 класса МКТУ, приведенные в перечне товаров и услуг оспариваемой регистрации товарного знака, не являются однородными услугами 35 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака, так как они относятся к разным областям деятельности, рассчитаны на разный круг потребителей, относятся к разным категориям и при их приобретении требуют различного подхода, не являются взаимозаменяемыми и взаимодополняемыми.

Поскольку противопоставленный товарный знак используется лицензиатом, а не самим лицом, подавшим возражение, то оно, по мнению правообладателя, не является заинтересованным в подаче настоящего возражения.

На основании изложенного в отзыве правообладатель просил отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану оспариваемого товарного знака.

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

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (24.04.2013) 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 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 абзацем 1 и 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.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 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 и 14.4.2.3 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта.

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) настоящего пункта, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (пункт 14.4.2.2 (г) Правил).

В соответствии с пунктом 14.4.2.3 Правил сходство изобразительных и объемных обозначений определяется на основании следующих признаков: внешняя форма, наличие или отсутствие симметрии, смысловое значение, вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и т.д.), сочетание цветов и тонов.


Перечисленные признаки могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6 и 7 статьи 1483 настоящего Кодекса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку могут быть поданы заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак представляет собой комбинированное

обозначение , в котором доминирует выполненный стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесный элемент «СИТИ ПАРК», так как он акцентирует на себе внимание, занимая центральное положение, запоминается легче, чем изобразительные элементы, и выполнен более крупным шрифтом, чем иной словесный элемент «торгово-развлекательный центр»,

являющийся, к тому же, неохраняемым элементом согласно данной регистрации товарного знака. Правовая охрана этому товарному знаку была предоставлена с приоритетом от 24.04.2013, в частности, в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Следует отметить, что настоящее возражение поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 03.09.2020. Однако оно подано было 12.05.2020 посредством почтовой связи согласно приложенным к нему документам Почты России, в связи с чем отсутствуют основания считать, что срок (до 12.05.2020) оспаривания предоставления правовой охраны данному товарному знаку по правовому основанию, предусмотренному пунктом 6 статьи 1483 Кодекса, был пропущен.

Противопоставленный товарный знак по свидетельству № 306166 с приоритетом от 13.04.2005 представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «СИТИПАРК». Данный товарный знак охраняется на имя лица, подавшего возражение, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

Сопоставительный анализ оспариваемого товарного знака и противопоставленного товарного знака показал, что они, несмотря на имеющиеся отличия, ассоциируются друг с другом в целом, то есть действительно являются сходными друг с другом, в силу фонетического тождества соответствующих словесных элементов «СИТИ ПАРК» и «СИТИПАРК». Данное обстоятельство правообладателем в его отзыве никак не оспаривается.

Все приведенные в оспариваемой регистрации товарного знака услуги 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью; взыскание арендной платы; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью» относятся к операциям, связанным исключительно с объектами недвижимости, в то время как услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, организация выставок в коммерческих и рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях, оформление витрин, продвижение товаров

(для третьих лиц), услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей и предприятий товарами)» противопоставленной регистрации товарного знака являются, в свою очередь, услугами по продвижению товаров для третьих лиц различными способами.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что сравниваемые услуги представляют собой абсолютно разные виды услуг, относятся к совершенно разным сферам экономической деятельности (к разным соответствующим рынкам услуг) и к разным соответствующим, названным выше, определенным родовым группам услуг и имеют разные определенные назначения и области их применения.

Так, в частности, услуги, связанные с недвижимым имуществом, оказываются риэлторами и арендодателями, а услуги по продвижению товаров третьих лиц, в свою очередь, – рекламными агентствами и промоутерскими компаниями, реализующими мероприятия, направленные на стимулирование спроса на рынке на те или иные конкретные товары, либо торговыми предприятиями, предпринимающими меры по повышению эффективности продаж различных товаров через коммуникативное воздействие на персонал, партнеров и потребителей.

Отсюда следует, что сравниваемые услуги оказываются, очевидно, разными лицами и имеют разный круг потребителей, поскольку они никак не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми. Например, при совершении той или иной операции с каким-либо объектом недвижимости невозможно себе представить, что соответствующему потребителю таких услуг (клиенту риэлтора) заодно будут предложены тем же лицом еще и услуги по продвижению, рекламе и продаже его товаров.

К тому же, услуги в сфере недвижимости оказываются, как правило, непосредственно конечному потребителю минуя посредников, а услуги в сфере продвижения товаров заключаются в обеспечении, главным образом, связи между лицом, продвигающим свои товары, и конечным потребителем этих товаров, то есть в посредничестве.

Относительно доводов возражения о том, что объекты недвижимости являются такими же, как и все другие, товарами, которые могут также продвигаться, рекламироваться и продаваться, необходимо отметить, что операции с объектами недвижимости регулируются особыми институтами права, существенно отличающими их в качестве предмета для продвижения и продаж от каких-либо иных продвигаемых или продаваемых предметов.

Для оказания услуг в сфере недвижимости, конечно, можно прибегнуть и к помощи в управлении такими услугами к сторонним лицам (посредникам), но такая гипотетическая возможность сама по себе не может указывать на неотвратимость возникновения у потребителя представления о принадлежности этих неоднородных услуг одному лицу, оказывающему услуги.

Что касается доводов возражения о том, что при организации выставок и торговых ярмарок в коммерческих и рекламных целях возможна сдача торговых помещений в аренду, то следует отметить, что данные услуги имеют совершенно разные основные характерные, свойственные им, цели и не являются неразрывно связанными друг с другом, когда организатор выставки или ярмарки, например, вовсе не обязан быть еще и арендодателем, а арендодатель не обязан организовывать такие выставки и ярмарки, то есть в глазах потребителей таких услуг их смешение, в принципе, также невозможно.


При этом приведенные в возражении доводы о реальном использовании обозначений хозяйствующими субъектами не имеют значения, так как сравнительному анализу при рассмотрении настоящего возражения подлежат только конкретные услуги, указанные в соответствующих формулировках в перечнях услуг оспариваемой и противопоставленной регистраций товарных знаков.

Вместе с тем, напротив, коллегией могли бы быть приняты во внимание факты наличия у противопоставленного товарного знака, фонетически тождественного соответствующему словесному элементу в составе оспариваемого товарного знака, высокого уровня различительной способности и приобретения им широкой известности среди потребителей.

Однако документы, которые свидетельствовали бы о наличии таких фактов, вовсе не были представлены.

В силу изложенных выше обстоятельств, то есть в результате сопоставления соответствующих перечней услуг оспариваемой и противопоставленной регистраций товарных знаков, вовсе не усматривается принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности вышеуказанных (неоднородных) услуг, для индивидуализации которых предназначены сравниваемые (сходные) товарные знаки, одному лицу, оказывающему услуги.

В этой связи следует отметить и то, что правомерность и обоснованность изложенных выше выводов коллегии находят свое однозначное подтверждение, в частности, и в выводах суда в решении Суда по интеллектуальным правам от 04.08.2020 по делу № СИП-49/2020, оставленном без изменения постановлением Суда по интеллектуальным правам от 25.12.2020 по тому же делу, в отношении

товарного знака  по свидетельству № 512668, сходного с оспариваемым товарным знаком и охраняемого также на имя правообладателя, в том числе и для идентичных услуг 36 класса МКТУ, признанных судом не однородными с услугами 35 класса МКТУ противопоставленной регистрации товарного знака.

Таким образом, коллегия не усматривает каких-либо оснований для признания несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.09.2020, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 539734.