

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 01.11.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 721710, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Твердый знак», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.



Регистрация товарного знака «» с приоритетом от 31.01.2018 по заявке № 2018703947 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 05.08.2019 за № 721710. Товарный знак зарегистрирован на имя Общества

с ограниченной ответственностью "ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад", Санкт-Петербург (далее – правообладатель), в отношении услуг 35, 36, 37, 42 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), перечисленных в перечне свидетельства.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 01.11.2019, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству № 721710 произведена в нарушение требований, установленных пунктами 3(1) и 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Возражение основано на следующих доводах:



- оспариваемый товарный знак «» является сходным до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками



«», «» по свидетельствам №№ 486139, 486138, 354537, 268449, зарегистрированными на имя ООО «Твердый знак», в том числе, в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ;

- услуги, в отношении которых предоставлена правовая охрана сравнимым товарным знакам, являются однородными;

- товарные знаки лица, подавшего возражение, известны широкому кругу потребителей на всей территории Российской Федерации и за ее пределами, регистрация сходных товарных знаков способна ввести в заблуждение потребителя относительно товара и его изготовителя.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 721710 недействительным.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) – Копии свидетельств на товарные знаки по свидетельствам №№486139, 486138, 268449, 354537;
- (2) - Заявка на регистрацию товарного знака №2018703947 и состояние делопроизводства по ней.

На заседании коллегии 16.01.2020 правообладатель товарного знака по свидетельству № 721710 представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- поданное возражение не содержит надлежащего указания на основания оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №721710;

- товарные знаки лица, подавшего возражение, содержат словесные элементы «НЕВА»/«NEVA», которые входят в большое количество зарегистрированных товарных знаков, сходных с противопоставленными товарными знаками; данный факт свидетельствует об ослаблении различительной способности словесного элемента «НЕВА»/«NEVA» и об отсутствии ассоциации этих элементов только с одним лицом;

- лицо, подавшее возражение, не ведет деятельность в области недвижимости и строительства, и у ООО «ЛСР. Недвижимость - Северо-Запад» были основания предполагать, что товарные знаки не используются для соответствующих услуг; в адрес ООО «БГК» было направлено обращение с предложением отказаться от части услуг 35, 37, 42 классов МКТУ или оформить письмо-согласие на регистрацию товарных знаков по заявкам №№2018703945, 2018703946, 2018703947. Однако данный запрос оставлен ООО «БГК» без ответа.

На основании изложенного правообладателем выражена просьба об отказе в удовлетворении возражения.

К отзыву приложены материалы, касающиеся сопоставления перечней сравниваемых товарных знаков(3).

На заседании коллегии 16.01.2020 лицом, подавшим возражение, поданы дополнения к возражению. Доводы дополнения сводятся к следующему:

- наличие в оспариваемом товарном знаке графического элемента в виде волнистой линии позволяет рядовому потребителю ассоциировать услуги владельца оспариваемого товарного знака с услугами лица, подавшего возражение, так как противопоставляемые товарные знаки используются при реализации товаров и услуг, связанных с бытовым оборудованием, которое используется потребителями для нагрева воды. Следовательно, ассоциативный ряд потребителя будет направлен на восприятие волнистой линии как схематического изображения воды, в то время как деятельность по строительству, которой занимается правообладатель товарного знака по свидетельству №721710, никак с водой ассоциироваться не может;

- река «Нева», протекающая в Санкт-Петербурге, является охраняемым объектом культурного и природного наследия, следовательно, является неохраняемым словесным элементом;

- возможность введения потребителя в заблуждение обусловлена смешением двух средств индивидуализации в глазах потребителя при их параллельном использовании конкурентами для однородных товаров и услуг.

Поступившие дополнения к возражению, а именно доводы о несоответствии произведенной регистрации товарного знака по свидетельству №721710 требованиям пункта 4 статьи 1483 Кодекса, отсутствовали в первоначально поданном возражении, следовательно, изменяют мотивы первоначально поданного возражения, ссылка на них отсутствовала в материалах рассматриваемого возражения при его подаче. Таким образом, данному доводу не может быть дана правовая оценка в рамках рассмотрения настоящего возражения. Указанные документы могут быть исследованы в рамках нового возражения, что предусмотрено требованиями пункта 2.5 Правил ППС.

Необходимость учитывать положения пункта 2.5 Правил ППС подтверждается судебной практикой, в частности, на это указывается в постановлении Суда по

интеллектуальным правам от 21.10.2016 по делу №СИП-120/2016, а также в актах суда по делам №№ СИП-199/2018, СИП-533/2017.

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

С учетом даты (31.01.2018) приоритета оспариваемого товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя 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 июля 2015 г. № 482 (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 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 пункту 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 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам, а именно:

1) звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение;

2) графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание;

3) смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

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

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Материалы возражения свидетельствуют о том, что лицо, его подавшее, является правообладателем товарных знаков «»,

«», «», «» по

свидетельствам №№ 486139, 486138, 354537, 268449, которые, по мнению лица, подавшего возражение, являются сходными до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, что позволяет признать ООО «Твердый знак» лицом, заинтересованным в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №721710.

В качестве основания для признания недействительным предоставления



правовой охраны товарному знаку «
» по свидетельству №721710 лицом, подавшим возражение, указывается несоответствие произведенной регистрации требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и противопоставляется вышеуказанные товарные знаки.

Наличие в тексте возражения ссылок на ранее зарегистрированные противопоставляемые товарные знаки лица, подавшего возражение, и доводов о введении потребителя в заблуждение оспариваемым товарным знаком позволяют коллегии проквалифицировать их и соотнести с положениями пунктов 3(1) и 6(2) статьи 1483 Кодекса. Принятие возражения к рассмотрению обусловлено положением пункта 2.5. Правил ППС, так как возражение содержит основание неправомерности предоставления правовой охраны оспариваемому товарному знаку. Данный вывод подтверждается судебной практикой (например, решение Суда по интеллектуальным правам от 7 августа 2017 г. по делу №СИП-117/2017).



Оспариваемый товарный знак «
» по свидетельству №721710 с приоритетом 31.01.2018 является комбинированным, состоит из словесных элементов «NEVA» и «HAUS», выполненных заглавными буквами латинского алфавита и расположенных в две строки, и изобразительных элементов в виде волнистых линий. Товарный знак зарегистрирован в отношении услуг 35, 36, 37, 42 классов МКТУ.



Противопоставленный товарный знак [1] «» по свидетельству № 486139 является комбинированным, состоит из словесного элемента «NEVA», выполненного заглавными буквами латинского алфавита, и изобразительного элемента в виде композиции из горизонтальных линий. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: красный, белый, синий. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе, в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ. Дата истечения срока действия: 16.06.2021.



Противопоставленный товарный знак [2] «» по свидетельству № 486138 выполнен заглавными буквами латинского алфавита. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: синий, белый. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе, в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ. Дата истечения срока действия: 16.06.2021.



Противопоставленный товарный знак [3] «» по свидетельству № 354537 является комбинированным, состоит из словесных элементов «NEVA», «LUX», выполненных заглавными буквами латинского алфавита, расположенных в две строки, и изобразительного элемента в виде композиции из горизонтальных линий. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: красный, белый, синий. Правовая охрана товарного знака действует, в том числе, в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ. Дата истечения срока действия: 18.06.2027.



Противопоставленный товарный знак [4] «» по свидетельству № 268449 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 35, 37, 42 классов МКТУ. Дата истечения срока действия: 06.12.2022.

Сравнительный анализ оспариваемого товарного знака по свидетельству № 721710 и противопоставленных товарных знаков [1-4] показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [4] представляет собой словесный элемент «НЕВА», а противопоставленные товарные знаки [1-3] включают основной словесный элемент «NEVA», являющийся транслитерацией слова «НЕВА» буквами латинского алфавита. Словесный элемент «NEVA» противопоставленных товарных знаков полностью входит в оспариваемый товарный знак по свидетельству №721710, чем обусловлено фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

С точки зрения семантики, «НЕВА»/«NEVA» - название реки в России, протекающей по территории Ленинградской области и Санкт-Петербурга, соединяющей Ладожское озеро с Невской губой Финского залива Балтийского моря; «HAUS» в переводе с английского языка на русский - дом, хозяйство, здание, палата, строение. Учитывая изложенные значения, следует сделать вывод о том, что словесные элементы «NEVA» и «HAUS» оспариваемого товарного знака не связаны между собой, не образуют словосочетания, а также разделены композиционно, так как расположены на разных строках обозначения. Таким образом, словесный элемент «HAUS» оспариваемого товарного знака не изменяет семантическое восприятие словесного элемента «NEVA», следовательно, оспариваемый товарный знак сходен с противопоставляемыми товарными знаками [1-4] по семантическому критерию сходства словесных обозначений.

Что касается графического критерия сходства, то следует заметить, что словесные элементы оспариваемого товарного знака и противопоставленных товарных знаков [1-3] выполнены буквами латинского алфавита, что визуально сближает сравниваемые знаки. Графически сравниваемые обозначения имеют ряд отличий, однако, визуальный критерий не является определяющим, поскольку в данном случае превалирует фонетическое и смысловое сходство.

На основании изложенного, оспариваемый товарный знак является сходным с противопоставленными товарными знаками [1-4], поскольку ассоциируется с ними в целом, несмотря на отдельные отличия.

Анализ однородности услуг, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, и услуг, указанных в перечнях противопоставленных товарных знаков [1-4], показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-4] представляют собой услуги по продвижению и рекламе товаров, а также услуги, связанные с исследованием рынка, которым однородны следующие услуги 35 класса МКТУ *«анализ себестоимости; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; управление процессами обработки заказов товаров»*, перечисленные в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №721710.

Услуги 37 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-3] представляют собой услуги по прокату, установке, ремонту, строительству, работам санитарно-уборочным, которым однородны следующие услуги 37 класса МКТУ *«прокат дренажных насосов; прокат машин для сушки посуды; прокат посудомоечных машин; прокат стиральных машин; работы санитарно-уборочные; ремонт бензооборудования; ремонт и техническое обслуживание железнодорожных подвижных составов; ремонт и техническое обслуживание судов; ремонт линий электропередачи; ремонт очков; ремонт садовой техники; ремонт ювелирных изделий; сооружение спелеоклиматических камер; прокладка кабеля; работы взрывные; работы водопроводные; строительство скалодромов; установка и ремонт канализационного оборудования; установка и ремонт мусоропроводов; установка, ремонт и техническое обслуживание спортивного оборудования»*, перечисленных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №721710.

Услуга 37 класса МКТУ *«драгирование»*, указанная в перечне оспариваемого товарного знака, означает исследование морских глубин и дна с помощью особых снарядов, вытаскивающих на поверхность животных, растения (согласно Словарю иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Павленков Ф., 1907), что

однородно услугам *«добыча горно-рудных полезных ископаемых; работы ремонтные»*, указанным в перечне противопоставленных товарных знаков [1-2].

Услуга 37 класса МКТУ *«сооружение искусственных водоемов»*, указанная в перечне оспариваемого товарного знака, однородна услугам *«работы подводные ремонтные, строительство подводное»*, перечисленным в перечне противопоставленных товарных знаков [1-2].

Услуги 37 класса МКТУ *«стерилизация медицинских инструментов; чистка и дезинфекция мусоропроводов»*, имеющиеся в перечне оспариваемого товарного знака, однородны услуге *«дезинфекция»*, указанной в перечне противопоставленных товарных знаков [1-2].

Услуга 37 класса МКТУ *«настройка музыкальных инструментов»*, имеющаяся в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №721708, однородна услуге *«реставрация музыкальных инструментов»*, указанной в перечне противопоставленных товарных знаков [1-3].

Услуги 42 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] представляют собой услуги в области экологии, исследования научные в разных областях, услуги в области компьютерных технологий, услуги по испытанию и контролю, услуги в области строительных технологий, в области дизайна и промышленной эстетики, которым однородны следующие услуги 42 класса МКТУ оспариваемого товарного знака *«анализ воды; испытания клинические; анализы при эксплуатации нефтяных месторождений; испытания техники; исследования в области сельского хозяйства; исследования научные; определение подлинности произведений искусств; геология морская; дизайн экологический; предоставление научной информации и консультаций, связанных с сокращением выбросов парниковых газов; услуги по промышленному анализу и научным исследованиям; консультации по технологическим вопросам; научные и технологические услуги и относящиеся к ним научные исследования и разработки; анализ почерка [графология]; проведение исследований по техническим проектам; услуги в области оптимизации процессов клинических испытаний; услуги научных лабораторий; съемка топографическая; услуги по составлению географических карт;*

составление технической документации; разблокировка мобильных телефонов; консультации в области дизайна веб-сайтов; сервер хостинг; оцифровка документов [сканирование]; работы проектные; работы чертежные; услуги шифрования цифровых данных».

Услуга 42 класса МКТУ «аудит в области энергетики», имеющаяся в перечне оспариваемого товарного знака, однородна услуге 42 класса МКТУ «советы по вопросам экономии энергии» противопоставленного товарного знака [1].

Услуги 42 класса МКТУ «оценка качества леса на корню; оценка качества шерсти», имеющиеся в перечне оспариваемого товарного знака, однородны услугам 42 класса МКТУ «анализ химический; контроль качества» противопоставленного товарного знака [1] и услугам 42 класса МКТУ «изучение технических проектов; исследования технические», указанный в перечне противопоставленного товарного знака [3].

Услуга 42 класса МКТУ «разработка новых медицинских методов», имеющаяся в перечне оспариваемого товарного знака, однородна услуге 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» противопоставленного товарного знака [2].

Все вышеперечисленные услуги соотносятся как род (вид) с услугами, перечисленными в перечнях противопоставленных товарных знаков, имеют сходное назначение, условия оказания и круг потребителей.

Таким образом, большинство услуг оспариваемого перечня однородны услугам, имеющимся в перечнях противопоставленных регистраций.

С учетом изложенного оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с противопоставленными товарными знаками в отношении вышеперечисленных групп услуг 35, 42 классов и всех услуг 37 класса МКТУ.

В свою очередь, оставшиеся услуги 35 класса МКТУ – «аудит коммерческий; аудит финансовый; бюро по найму; ведение бухгалтерских документов; ведение делопроизводства; ведение личной корреспонденции; выписка счетов;

комплектование штата сотрудников; консультации по управлению персоналом; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; организация подписки на газеты для третьих лиц; офисная служба; подготовка платежных документов; поиск поручителей; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; создание аромалоготипа; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; тимбилдинг; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление программами часто путешествующих; услуги копирайтеров; переезду предприятий; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по поиску и подбору персонала ключевых и редких по специальности и по уровню профессионализма специалистов по заказу; услуги по привлечению высококвалифицированных специалистов; услуги по созданию бизнес-команд; услуги по составлению перечня подарков; услуги ресечеров; услуги специалистов, собирающих сведения о потенциальных кандидатах на вакансию, которых хотят перекупить; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов»; все услуги 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака могут рассматриваться как неоднородные услугам противопоставленных регистраций [1-4].

Что касается доводов возражения о способности оспариваемого товарного знака вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, то они не доказаны материалами возражения.

Способность введения в заблуждение обозначением в целом не является очевидной, и, как правило, определяется через ассоциативный ряд при восприятии потребителем обозначения, вызывая у него различные представления о лице, оказывающем услуги.

Для вывода о возникновении указанной ассоциации, связанной с иным лицом, оказывающем услуги, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение у потребителей стойкой ассоциативной связи между товаром и его производителем.

Как установлено выше, с возражением не представлено материалов, свидетельствующих о широкой известности и об устойчивой ассоциативной связи оспариваемого товарного знака как средства индивидуализации лица, подавшего возражение.

Таким образом, у коллегии нет оснований для признания регистрации оспариваемого товарного знака по свидетельству № 721710 не соответствующей пункту 3(1) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.11.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 721710 недействительным в отношении услуг 35 класса МКТУ: *«анализ себестоимости; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; управление процессами обработки заказов товаров»*, всех услуг 37 класса МКТУ и всех услуг 42 класса МКТУ.