

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 06.06.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент), поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г. Уфа, Республика Башкортостан (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №557170, при этом установлено следующее.

Регистрация товарного знака по заявке №2014733042 с приоритетом от 30.09.2014 произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 12.11.2015 за №557170 в отношении услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, приведенных в перечне свидетельства, на имя Открытого акционерного общества «Телеком», Москва (далее – правообладатель).

ПОЛЯНКА/44

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №557170 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ПОЛЯНКА», выполненный буквами русского алфавита, изобразительный элемент в виде прямой наклонной линии и цифру «44».

В поступившем 06.06.2019 возражении изложено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак сходен до степени смешения с товарным знаком



по свидетельству №332650 – (2), имеющим более ранний приоритет (29.06.2006), зарегистрированным на имя лица, подавшего возражение;

- сходство сравниваемых знаков обусловлено тем, что они содержат близкие к тождеству словесные элементы «ПОЛЯНКА» - «ПОЛЯНА»;

- услуги 35 класса МКТУ, указанные в перечне противопоставленного знака, однородны всем услугам 35 класса МКТУ оспариваемого знака;

- кроме того, услуги 35 класса МКТУ *«продвижение товаров [для третьих лиц]»*, указанные в перечне противопоставленного знака, которые представляют собой деятельность по продаже любых товаров, включая объекты недвижимости, однородны услугам 36 класса МКТУ оспариваемого знака, а именно: *«агентства по операциям с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью»*;

- лицо, подавшее возражение, является заинтересованным лицом.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №557170 в отношении всех услуг 35 класса МКТУ и следующих услуг 36 класса МКТУ *«агентства по операциям с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью»*.

Правообладатель, надлежащим образом ознакомленный с материалами возражения от 06.06.2019, представил отзыв, доводы которого сводятся к следующему:

- согласно пункту 10 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»¹ (далее - «Закон о торговой деятельности») «услуги по продвижению товаров – не подразумевают под собой продажу недвижимости;

- термин «товары» используется в МКТУ только в отношении движимого имущества (сырья, полуфабрикатов, готовых изделий и др.). Недвижимость, недвижимое имущество (земельные участки, здания, сооружения и т.п.) в перечень товаров 1-34 классов МКТУ не входит. Отсюда следует, что услуга «продвижение товаров для третьих лиц» не подразумевает совершение каких-либо действий с недвижимостью, недвижимым имуществом. Косвенно данный вывод подтверждает и то, что «агентства по операциям с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью» выделены в отдельную категорию и отнесены к 36 классу МКТУ. Это обстоятельство позволяет также заключить, что в рамках оказания услуг по продвижению товаров для третьих лиц, операции с недвижимостью не совершаются;

- движимое и недвижимое имущество это разные виды имущества, существенно отличающиеся условиями реализации, порядком совершения сделок с ним, особенностями правового регулирования;

- таким образом, услуги 35 класса МКТУ *«продвижение товаров [для третьих лиц]»* и услуги 36 класса МКТУ *«агентства по операциям с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью»* не однородны, в связи с чем отсутствует возникновение у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному лицу;

- кроме того, часть услуг 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака, а именно *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; сведения о деловых операциях; службы консультативные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование*

психологическое при подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; услуги по переезду предприятий; услуги секретарей; услуги стенографистов; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая» не являются однородными услугам 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, продвижение товаров [для третьих лиц], услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» противопоставленного знака, поскольку относятся к разным видам деятельности;

- сравниваемые товарные знаки (1) и (2), несмотря на имеющееся фонетическое и визуальное сходство словесных элементов, в целом не являются сходными, так как;

- словесные элементы сравниваемых знаков (1) и (2) выполнены разными шрифтами; отличаются по цвету, имеют разное графическое написание с учетом характера букв;

- с учетом семантики противопоставленный товарный знак (2) означает 1. Небольшое, заросшее травой, открытое пространство среди леса, кустарников; 2. Выделяющееся среди чего-н. ровное, открытое место, а семантика оспариваемого товарного знака, в виду наличия в знаке цифры «44», отделенной от словесного элемента косой чертой, вызывает совместно со словом «ПОЛЯНКА» определенную ассоциацию с адресом и означает название улицы. Указанное приводит к отсутствию семантического сходства сравниваемых знаков (1) и (2);

- правообладатель также отмечает, что активно использует оспариваемый товарный знак в своей деятельности и является хорошо известной потребителю компанией.

На основании изложенного правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №557170.

К отзыву были представлены следующие материалы:

1. Словарно-справочные источники информации;

2. Результаты поиска слова «Полянка» в поисковых системах Google, Mail значения;
3. Распечатки из сети Интернет сведений о правообладателе.

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

С учетом даты приоритета (30.09.2014) товарного знака по свидетельству №557170 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя вышеуказанный 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 требованиями 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 требованиями пункта 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 пункте 14.4.2.2 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным), и смысловым (семантическим) и

определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) пункта 14.4.2.2.Правил.

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

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

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 порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Поступившее возражение подано ИП Ибатуллиным А.В., заинтересованность которого обусловлена тем, что является обладателем более раннего исключительного права на товарный знак по свидетельству №332650, с которыми, по его мнению, оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения.

ПОЛЯНКА/44

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №557170 – (1) представляет собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ПОЛЯНКА», выполненный буквами русского алфавита,

изобразительный элемент в виде прямой наклонной линии и цифру «44» (неохраняемый элемент)

Согласно доводам лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный



знак сходен до степени смешения с товарным знаком по свидетельству №332650 – (2).

Противопоставленный знак представляют собой комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ПОЛЯНА», выполненный буквами русского алфавита, и изобразительный элемент в виде композиции, состоящей из трех одинаковых кругов и одной фигуры неправильной формы.

Знак охраняется в зеленом, красном, желтом цветовом сочетании.

Сравнительный анализ сопоставляемых знаков (1) и (2) показал следующее.

С точки зрения фонетики словесные элементы «ПОЛЯНКА» и «ПОЛЯНА» сравниваемых знаков (1) и (2) совпадают по большинству признаков фонетического сходства. Вместе с тем, наличие в оспариваемом знаке числительного «44», которое при звуковом восприятии может звучать как «сорок четыре / четыре четыре» приводит к разному звучанию сравниваемых обозначений, что обуславливает отсутствие сходства по фонетическому признаку сходства обозначений в целом.

Что касается семантического фактора сходства, то следует отметить следующее.

Так, согласно словарно-справочным источникам информации слово поляна имеет следующее значение 1. Небольшое, заросшее травой, открытое пространство среди леса, кустарников; 2. Выделяющееся среди чего-н. ровное, открытое место (снежные поляны), см. сайт <https://dic.academic.ru/>. В связи с чем, с учетом семантики, противопоставленный знак (1) вызывает в сознании потребителя ассоциации с каким-то открытым пространством, например, расположенным в лесу.

В то же время в оспариваемом знаке наличия числительного «44», отделенного от существительного «ПОЛЯНКА» косой чертой, вызывает ассоциации с неким адресом (названием улицы и номера дома). При этом коллегия учитывала, что

согласно Правилам оказания услуг почтовой связи, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2005 № 221 (далее – Правила) при написании почтовых адресов используется такой элемент адреса, как косая черта.

Учитывая вышеизложенное сравниваемые знаки (1) и (2) будут вызывать в сознании потребителей различные смысловые ассоциации, что позволяет сделать вывод об отсутствии семантического сходства.

Различие знаков усугубляется их графическим несходством, поскольку визуально сравниваемые знаки (1) и (2) производят различное зрительное впечатление за счет выполнения словесных элементов разными шрифтовыми единицами, наличия в противопоставленном знаке изобразительного элемента, а в оспариваемом знаке - элементов (наклонная линия и цифра «44»), играющих существенную роль при восприятии знаков, использования разной цветовой гаммы (черный цвет в оспариваемом знаке и зеленый, красный, желтый цвета в противопоставленном знаке).

С учетом изложенного, коллегия усматривает, что в целом сравниваемые знаки (1) и (2) не ассоциируются друг с другом в целом и, следовательно, признаются несходными.

Правовая охрана противопоставленному знаку предоставлена в отношении услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров, продвижение товаров [для третьих лиц], услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]»*.

Согласно доводам возражения правовая охрана товарному знаку (1) оспаривается в отношении следующих услуг:

- 35 класса МКТУ *«абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по импорту-экспорту; агентства по коммерческой информации; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; аудит коммерческий; бюро по найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; выписка счетов; демонстрация товаров; запись сообщений; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям [информация потребительская товарная]; исследования в области бизнеса;*

исследования конъюнктурные; исследования маркетинговые; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; макетирование рекламы; маркетинг; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; обзоры печати; обновление рекламных материалов; обработка текста; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой деятельности; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; прогнозирование экономическое; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; продвижение товаров для третьих лиц; производство рекламных фильмов; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; прокат фотокопировального оборудования; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы консультативные по управлению бизнесом; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; составление рекламных рубрик в газете; телемаркетинг; тестирование психологическое при

подборе персонала; управление гостиничным бизнесом; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление процессами обработки заказов товаров; услуги в области общественных отношений; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги машинописные; услуги по переезду предприятий; услуги по сравнению цен; услуги секретарей; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги фотокопирования; экспертиза деловая»;

- 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью».

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «демонстрация товаров, продвижение товаров [для третьих лиц], услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]» идентичны услугам, указанным в перечне противопоставленного знака (1).

Оспариваемые услуги 35 класса МКТУ «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда площадей для размещения рекламы; макетирование рекламы; обновление рекламных материалов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; презентация товаров на всех медиасредствах, с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа розничная или оптовая лекарственных средств, ветеринарных и гигиенических препаратов и материалов медицинского назначения; производство рекламных фильмов; прокат рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат торговых автоматов; публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; составление рекламных рубрик в газете;

телемаркетинг; услуги манекенищников для рекламы или продвижения товаров; услуги по сравнению цен» и услуги 35 класса МКТУ противопоставленного знака относятся к одной категории услуг «продвижение товаров», имеют одно назначение (повышение спроса на товары, увеличения их сбыта, расширения рыночного поля товаров), следовательно, признаются однородными.

Остальные услуги 35 класса МКТУ оспариваемого знака представляют собой услуги по управлению бизнесом и услуги информационно-справочные, целью которых является повышение эффективности производства и увеличения прибыли, в связи с чем сопоставляемые услуги 35 класса МКТУ относятся к разным видам деятельности, имеют разное назначение и, следовательно, признаются не однородными.

Что касается оспариваемых услуг 36 класса МКТУ *«агентства по операциям с недвижимым имуществом; посредничество при операциях с недвижимостью»*. то следует отметить, что данные услуги относятся к родовому понятию услуг «операции с недвижимостью» (операции с недвижимостью – это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в отношении объекта недвижимости. При этом сделки с недвижимостью подлежат нотариальному удостоверению и государственной регистрации).

Таким образом, сопоставляемые услуги 35 и 36 классов МКТУ относятся к разным видам услуг, оказываются в разных областях деятельности, соответственно имеют разное назначение, разный круг потребителей и, следовательно, признаются не однородными.

Вместе с тем, установленное отсутствие сходства сравниваемых знаков (1) и (2) позволяет потребителю не смешивать услуги, маркированные знаками.

Также коллегия считает необходимым отметить, что лицом, подавшим возражение, не представлены сведения о том, что противопоставленный товарный знак (2) получил широкую известность в качестве средства индивидуализации услуг 35, 36 классов МКТУ ИП Ибатуллина А.В., что привело бы к его смешению потребителем с оспариваемым товарным знаком (1) в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ (указанных выше).

С учетом изложенного коллегия не имеет оснований для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №557170 положениям, предусмотренным пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.06.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №557170.