

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.09.2019 возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №371847, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Светофор-Балашиха», г. Реутов (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установила следующее.

Оспариваемый товарный знак «**СВЕТОФОР**» по заявке №2007726670 с приоритетом от 29.08.2007 зарегистрирован 10.02.2009 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №371847 в отношении товаров и услуг 09, 12, 14, 36, 43 классов МКТУ на имя ООО «Мультипаспорт», 125124, Москва, Ямского поля 1-я ул., 9/13, оф. 507. В соответствии с договором №РД00220083, зарегистрированным Роспатентом 05.04.2017, исключительное право на товарный знак было отчуждено на имя Ибатуллина А.В., 450513, Республика Башкортостан, д. Нурлино, ул. Комсомольская, д. 2 (далее - правообладатель). Срок действия регистрации продлен до 29.08.2027.

В поступившем возражении выражено мнение о том, что регистрация №371847 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пункта 3 статьи 6 и пункта 3 статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992

№ 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» в редакции Федерального закона от 11.12.2002 №166-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» (далее - Закон).

Приведенные в возражении доводы сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак тождественен части фирменного наименования лица, подавшего возражение, право на которое возникло у ООО «Светофор-Балашиха» с 15.02.2007, т.е. раньше даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №371847;

- основным видом деятельности ООО «Светофор-Балашиха» является аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом, что однородно услугам 36, 43 классов МКТУ оспариваемого товарного знака;

- обозначение «СВЕТОФОР» до даты приоритета оспариваемого товарного знака приобрело различительную способность в качестве средства индивидуализации многофункционального торгово-делового центра, ассоциирующегося с ООО «Светофор-Балашиха», в этой связи оспариваемый товарный знак способен ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- ООО «Светофор-Балашиха» заинтересовано в подаче возражения, поскольку оспариваемый товарный знак нарушает его исключительное право на фирменное наименование, осуществление однородной деятельности под обозначением «СВЕТОФОР» правообладателем оспариваемого товарного знака способствует введению потребителя в заблуждение, а, кроме того, оспариваемый товарный знак препятствует регистрации в качестве товарного знака обозначения «СВЕТОФОР» по заявке №2019734974 с приоритетом от 18.07.2019, поданной лицом, подавшим возражение.

В связи с изложенным в поступившем возражении выражена просьба признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №371847 недействительным в отношении услуг 36 и 43 классов МКТУ.

В качестве иллюстрации своих доводов, лицо, подавшее возражение, представил следующие документы:

- Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об ООО «Светофор-Балашиха» (далее – ЕГРЮЛ) [1];
- Копия протокола №1 внеочередного общего собрания участников ООО «МЕТРОПОЛИС ПЛЮС» от 31.01.2007 [2];
- Копия свидетельства Федеральной налоговой службы о внесении записи в ЕГРЮЛ относительно ООО «Светофор-Балашиха» [3];
- Копия договора аренды №13-2007 между ООО «Светофор-Балашиха» и ООО «Спортмастер» от 05.03.2007 [4];
- Копии актов оказанных услуг ООО «Спортмастер» [5];
- Копия договора аренды нежилых помещений №36/2007 между ООО «Светофор-Балашиха» и ООО «Макдоналдс» от 18.04.2007 [6];
- Копии актов оказанных услуг ООО «Макдоналдс» [7];
- Копия дизайн-проекта рекламно-информационного оформления фасадов многофункционального торгово-делового центра «Светофор» (далее – ТЦ «СВЕТОФОР») [8];
- Копия договора №04/04-Р на разработку рекламных материалов от 04.04.2005 [9];
- Копия Паспорта согласования и размещения наружной рекламы «СВЕТОФОР» №В00634 от 01.02.2006 [10];
- Копия Паспорта согласования и размещения наружной рекламы «СВЕТОФОР» № В00635 от 01.02.2006 [11];
- Копия Паспорта согласования и размещения наружной рекламы «СВЕТОФОР» №В00636 от 01.02.2006 [12];
- Копия Паспорта согласования и размещения наружной рекламы «СВЕТОФОР» №К01402 от 01.02.2006 [13];
- Копия Акта №004245 приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией [14];

- Копия повторного свидетельства о государственной регистрации права от 17.05.2010 [15];
- Информация о ТЦ «СВЕТОФОР» со страницы в сети Интернет <http://balashikha.sveto4r.ru> [16];
- Копия выписки из открытого реестра товарных знаков и знаков обслуживания РФ по свидетельству №371847 [17];
- Копия выписки из открытого реестра заявок на регистрацию товарного знака и знака обслуживания РФ по заявке №2019734974 [18].

Следует отметить, что 04.12.2019 лицо, подавшее возражение, представило дополнение к возражению, которое не меняет его существа, в котором указывается на однородность приведенных в перечне оспариваемого товарного знака по свидетельству №371847 услуг 43 класса МКТУ «аренда переносных сооружений» с деятельностью, осуществляемой ООО «Светофор-Балашиха» в области аренды и управления нежилым недвижимым имуществом.

Правообладатель товарного знака по свидетельству №371847, ознакомленный в установленном порядке с возражением, свой отзыв по мотивам возражения, не представил. Вместе с тем, от правообладателя 29.11.2019 было получено ходатайство с просьбой о переносе заседания коллегии по рассмотрению настоящего возражения, аргументы которой сводятся к необходимости ожидания регистрации договора о распоряжении исключительным правом на товарный знак «СВЕТОФОР» по свидетельству №267446 от Общества с ограниченной ответственностью «Патентное бюро «Выгодин и партнеры» на имя ИП Ибатуллина А.В. в отношении услуг 36 класса МКТУ «аренда складов». По мнению ИП Ибатуллина А.В., получение им исключительного права на товарный знак по свидетельству №267446 с приоритетом от 19.03.2003 для услуг 36 класса МКТУ «аренда складов» позволит признать деятельность ООО «Светофор-Балашиха» по сдаче помещений в аренду под фирменным наименованием общества незаконной. ИП Ибатуллиным А.В. инициирована подача заявления в Арбитражный суд Московской области о нарушении ООО «Светофор-Балашиха» исключительного права на товарный знак «СВЕТОФОР» (дело №41-94646/2019).

Проанализировав поступившее ходатайство правообладателя оспариваемого товарного знака по свидетельству №371847 с просьбой о переносе заседания коллегии по рассмотрению поступившего возражения, коллегия отказалась в его удовлетворении. По мнению коллегии, ожидание регистрации договора о распоряжении исключительным правом на товарный знак по свидетельству №267446 не имеет правового значения для рассмотрения возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №371847.

Вместе с тем, изучив материалы дела и заслушав присутствовавших на заседании коллегии представителей ООО «Светофор-Балашиха», коллегия признала доводы возражения убедительными в части.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ Суда РФ №10 от 23.04.2019 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» по возражениям против предоставления правовой охраны товарному знаку основания для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент.

При этом подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку.

С учетом даты приоритета оспариваемого товарного знака (29.08.2007) правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя Закон 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 абзацем третьим пункта 3 статьи 6 Закона не допускается регистрация в качестве товарных знаков или их элементов обозначений, являющихся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

К таким обозначениям в соответствии с пунктом 2.5 Правил относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об

определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В соответствии с пунктом 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 которое в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с пунктом 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

Исходя из положений пункта 2 статьи 1512 Кодекса, предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течении всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была предоставлена с нарушением требований, в частности, пунктов 3, 9 статьи 1483 Кодекса.

Положения настоящего пункта применяются с учетом обстоятельств, сложившихся на дату подачи возражения.

Оспариваемый товарный знак «**СВЕТОФОР**» по свидетельству №371847 с приоритетом от 29.08.2007 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского языка.

Согласно сведениям, внесенным в Госреестр 16.07.2019, по заявлению правообладателя перечень товаров и услуг товарного знака по свидетельству №371847 был сокращен, а именно исключены услуги 39 класса МКТУ, а также перечень услуг 43 класса МКТУ ограничен до таких услуг как «аренда переносных сооружений». Таким образом, на дату подачи возражения правовая охрана

товарного знака по свидетельству №371847 действовала для следующих товаров и услуг:

09 класс МКТУ - голограммы; карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом;

12 класс МКТУ - автобусы; автомобили; автопокрышки; автоприцепы; автофургоны; багажники; бамперы; велосипеды; двигатели; катера; колеса; колодки тормозные для транспортных средств; мопеды; мотоциклы; насосы воздушные [принадлежности транспортных средств]; самолеты; сани; средства водные; средства воздушные; средства наземные малолитражные; средства военные; средства с электродвигателями;

14 класс МКТУ - агаты; алмазы; амулеты; анкеры часов; барабаны часов [за исключением наручных]; бижутерия, имитирующая золотые изделия; браслеты; браслеты для часов; брелоки; брелоки для ключей; броши; будильники; булавки [бижутерия]; булавки декоративные; булавки для галстуков; бусы из прессованного янтаря; бюсты; гагат, необработанный или частично обработанный; жемчуг; жетоны медные; зажимы для галстуков; запонки; знаки; золото необработанное или чеканное; изделия золотые или серебряные (за исключением ножей, вилок и ложек); изделия с покрытиями из благородных металлов, относящиеся к 14 классу; изделия художественные из благородных металлов; изделия ювелирные; изделия ювелирные из янтаря; иридий; камни драгоценные; камни полудрагоценные; колье; медали; металлы благородные, необработанные или частично обработанные; механизмы часовые; монеты; приборы хронометрические; серебро необработанное или чеканное; серьги; слитки благородных металлов; статуи из благородных металлов; стразы; стрелки часовые; украшения; футляры для часов; футляры для ювелирных изделий; часы [наручные]; цепочки для часов; часы [за исключением наручных];

43 класса МКТУ - аренда переносных сооружений.

В связи с тем, что на дату подачи возражения против предоставления правовой охраны товарного знака по свидетельству №371847 его перечень был сокращен по заявлению правообладателя, а именно из него были исключены все услуги 39 класса МКТУ, а также часть услуг 43 класса МКТУ, требования поступившего возражения

рассматриваются только в отношении оставшихся в перечне оспариваемого товарного знака услуг 43 класса МКТУ «аренда переносных сооружений».

Необходимо отметить, что 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.

Исходя из имеющихся в деле материалов, основанием для подачи возражения явилось столкновение исключительных прав на оспариваемый товарный знак по свидетельству №371847 и фирменное наименование ООО «Светофор-Балашиха». В возражении также отмечается, что оспариваемый товарный знак ассоциируется с обозначением «СВЕТОФОР», которое в течение длительного времени до даты приоритета оспариваемого товарного знака, использовалось лицом, подавшим возражение, в гражданском обороте для индивидуализации многофункционального торгово-делового центра, осуществляющего операций с недвижимостью. Наличие оспариваемого товарного знака по свидетельству №371847 также препятствует регистрации товарного знака лица, подавшего возражение, по заявке №2019734974.

Учитывая вышеизложенное и принимая во внимание наличие спора о столкновении прав на средства индивидуализации лица, подавшего возражение, и правообладателя оспариваемого товарного знака, можно сделать вывод о наличии заинтересованности ООО «Светофор-Балашиха» в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №371847.

Анализ приведенных в поступившем возражении доводов на предмет нарушения исключительных прав ООО «Светофор-Балашиха» на фирменное наименование показал следующее.

Несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 статьи 7 Закона в связи с наличием у иного лица прав на фирменное наименование может быть установлено при наличии перечисленных ниже признаков:

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;

- обозначение должно быть тождественно с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием (его частью);
- деятельность, реально осуществляемая под фирменным наименованием, однородна услугам, приведенным в перечне оспариваемого товарного знака.

Согласно выписке из ЕГРЮЛ [1] лицо, подавшее возражение (ОГРН 1025005243724), было зарегистрировано в качестве юридического лица 02.12.2002 с фирменным наименованием ООО «Метрополис Плюс». Внеочередным общим собранием участников ООО «Метрополис Плюс» от 31.01.2007 [2] было принято решение о переименовании общества на ООО «Светофор-Балашиха». Соответствующая запись о переименовании юридического лица была внесена в ЕГРЮЛ 15.02.2007 [3]. Таким образом, право на фирменное наименование «Светофор-Балашиха» возникло у лица, подавшего возражение, с 15.02.2007, что на полгода раньше даты приоритета (29.08.2007) оспариваемого товарного знака по свидетельству №371847.

Оспариваемый товарный знак представляет собой слово «СВЕТОФОР», которое тождественно части фирменного наименования лица, подавшего возражение. При этом входящий в состав фирменного наименования словесный элемент «Балашиха» относится к слабым элементам в силу своей описательности (Балашиха – город в России, в центре Московской области), не оказывает влияние на восприятие фирменного наименования в целом. Тем самым при восприятии фирменного наименования внимание в первую очередь акцентируется на индивидуализирующем элементе «Светофор».

Наличие в составе товарного знака словесного элемента «СВЕТОФОР», тождественного части фирменного наименования ООО «Светофор-Балашиха», позволяет прийти к выводу о том, что в данном случае соблюдается также требование действующего на дату приоритета оспариваемого товарного знака положения законодательства о тождественности товарного знака противопоставленному фирменному наименованию (его части).

В материалах возражения отмечается, что основным видом деятельности ООО «Светофор-Балашиха» является деятельность в сфере аренды и управления собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Так, в обоснование своей позиции лицо, подавшее возражение, предоставило сведения [4] – [16] о том, что ООО «Светофор-Балашиха» принадлежит нежилое недвижимое имущество, расположенное в г. Балашихе, представляющее собой ТЦ «СВЕТОФОР», построенный в 2006 году [14] - [16].

Еще в 2005 году лицом, подавшим возражение, был заключен договор на разработку рекламных материалов, в соответствии с которым исполнитель разрабатывал фирменный стиль торгового центра, что также включало оформление фасада и объемный логотип [8], [9]. Также в 2006 году было согласовано размещение наружной рекламы - вывесок «СВЕТОФОР» [10] - [13].

Исходя из имеющихся в возражении документов [4] – [7], площади ТЦ «СВЕТОФОР» используется ООО «Светофор-Балашиха» для сдачи в аренду третьим лицам в качестве торговых площадок (магазина «СПОРТМАСТЕР», ресторана быстрого питания «МАКДОНАЛЬДС»).

Таким образом, указанные материалы в совокупности свидетельствуют об осуществлении ООО «Светофор-Балашиха» до даты приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству №371847 фактической деятельности по сдачи в аренду недвижимого имущества для третьих лиц.

В части анализа на предмет однородности приведенных в возражении услуг 36, 43 классов МКТУ оспариваемого товарного знака и области деятельности, в которой ООО «Светофор-Балашиха» использует принадлежащие ему фирменное наименование, необходимо указать следующее.

Как отмечалось выше, область деятельности ООО «Светофор-Балашиха» связана со сдачей в аренду недвижимого имущества для третьих лиц, что, по сути, соотносится с услугами 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом». Следует отметить, что данные услуги 36 класса МКТУ отсутствовали в товарном знаке по свидетельству №371847 не только на дату подачи рассматриваемого возражения, но и на дату предоставления ему правовой охраны.

Вместе с тем, в перечне оспариваемого товарного знака присутствует такой вид услуг 43 класса МКТУ как «аренда переносных сооружений». Под переносными сооружениями понимается различное движимое имущество, которое, в частности, может представлять собой стойки, ларьки, прилавки, палатки, павильоны, будки, т.е. помещения, используемые для осуществления торговой деятельности.

Лицо, подавшее возражение, как указано выше, осуществляет сдачу в аренду недвижимого имущества в виде различных торговых помещений на базе принадлежащего ему ТЦ «СВЕТОФОР». В силу изложенного услуга 43 класса МКТУ по сдаче в аренду переносных сооружений оспариваемого товарного знака по свидетельству №371847, которые могут использоваться в торговле, и деятельность лица, подавшего возражение, по сдаче в аренду торговых площадей являются однородными, поскольку имеют одинаковое назначение и совместную встречаемость в гражданском обороте.

Таким образом, в настоящем споре соблюдены предусмотренные пунктом 3 статьи 7 Закона условия, позволяющие сделать вывод о том, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству №371847 произведена в нарушение права ООО «Балашиха-Светофор» на фирменное наименование только в отношении услуг 43 класса МКТУ «аренда переносных сооружений».

Что касается анализа охранных способностей товарного знака по свидетельству №371847 на предмет его соответствия требованиям пункта 3 статьи 6 Закона, то он показал следующее.

Вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя может быть сделан в том случае, если однородные товары (услуги), маркованные спорным обозначением, имеют совместную встречаемость в гражданском обороте с товарами (услугами) лица, подавшего возражение, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация о принадлежности этого спорного обозначения лицу, подавшему возражение.

Лицом, подавшим возражение, не представлено документов, подтверждающих тот факт, что до даты приоритета оспариваемого товарного знака спорное обозначение «СВЕТОФОР» порождало в сознании потребителей представление об

определенном лице, оказывающем услуги в сфере, связанной с арендой недвижимости, и тем самым приобрело узнаваемость и устойчивую ассоциативную связь исключительно с фирменным наименованием ООО «Светофор-Балашиха» и используемым им для индивидуализации ТЦ «СВЕТОФОР».

В силу изложенного оснований для вывода о способности оспариваемого товарного знака по свидетельству №371847 вводить потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 43 класса МКТУ, согласно положениям пункта 3 статьи 6 Закона в настоящем деле не имеется.

Таким образом, оценивая все вышеизложенные обстоятельства в совокупности, коллегия усматривает основания для признания оспариваемого товарного знака по свидетельству №371847 не соответствующим требованиям пункта 3 статьи 7 Закона, а, следовательно, поступившее возражение подлежит удовлетворению частично в отношении услуг 43 класса МКТУ «аренда переносных сооружений».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.09.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №371847 недействительным частично в отношении услуг 43 класса МКТУ «аренда переносных сооружений».**