


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 от 12.11.2013, поданное ООО «Группа компаний АБСОЛЮТ», Россия (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012715830, при этом установлено следующее.

На регистрацию в качестве товарного знака по заявке №2012715830 с приоритетом от 16.05.2012 на имя заявителя было подано комбинированное

обозначение  . В соответствии с описанием, приведенным в заявке, изобразительная часть обозначения выполнена в виде квадрата, внутри которого находится изображение листка. Словесная часть обозначения, расположенная слева от изобразительной части, включает слова «ПЕРЕДЕЛКИНО БЛИЖНЕЕ» и «ГОРОД-ПАРК», выполненные буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в черном, зеленом, желтом цветовом сочетании в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Роспатентом 14.08.2013 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке №2012715830 в отношении товаров 16 и услуг 35 (части), 36, 37 (части) классов МКТУ заявленного перечня. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части услуг 35, 37 классов МКТУ заявленное

обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированными товарными знаками «ПЕРЕДЕЛКИНО» на имя ООО «ЮКОМ» в отношении однородных услуг 35, 37 классов МКТУ (свидетельство №352092, приоритет от 09.01.2007; свидетельство №347046, приоритет от 09.01.2007).

Кроме того, установлено, что словесный элемент «ГОРОД-ПАРК» не обладает различительной способностью, поскольку используется многими производителями в отношении однородных товаров и услуг, и является неохраняемым на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В Палату по патентным спорам поступило возражение от 12.11.2013, в котором заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 14.08.2013, аргументируя его следующими доводами:

- заявленное обозначение и противопоставленные знаки не сходны до степени смешения по всем признакам сходства;
- кроме того, правообладатель противопоставленных товарных знаков предоставил на имя заявителя письмо-согласие в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ;
- заявитель согласен с тем, что словесный элемент «ГОРОД-ПАРК» является неохраняемым.

С учетом изложенного, заявитель просит отменить решение Роспатента от 14.08.2013 и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2012715830 в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг с исключением из самостоятельной правовой охраны словесного элемента «ГОРОД-ПАРК».

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил письмо-согласие от правообладателя товарных знаков по свидетельствам №352092, №347046 – [1].

При подготовке к заседанию коллегии, назначенному на 16.01.2014, коллегией Палаты по патентным спорам были выявлены дополнительные основания, препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, которые не были учтены при принятии решения Роспатента. К указанным основаниям относится несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 1, 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «ПЕРЕДЕЛКИНО БЛИЖНЕЕ», которое представляет собой названия нового жилого микрорайона Новой Москвы (Новомосковский административный округ, д.Рассказовка, с.п. Внуковское), застройщиком которого является ООО «Олета».

Таким образом, обозначение «ПЕРЕДЕЛКИНО БЛИЖНЕЕ» указывает на место производства товаров и оказание услуг. Регистрация товарного знака на имя ООО «Группа компаний АБСОЛЮТ», способна ввести потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и лица, оказывающего услуги, поскольку из представленных документов не усматривается относимость заявителя к строительству данного жилого комплекса.

На заседании коллегии, состоявшемся 17.02.2014, заявитель представил дополнение к возражению, доводы которого сводятся к следующему:

- застройщики жилого микрорайона «Перedelкино Ближнее» ООО «Олета» и ЗАО «НДК», являющиеся партнерами заявителя (ООО «Группа компаний АБСОЛЮТ»), представили официальные письма, в которых они указали, что не возражают против регистрации товарного знака по заявке №2012715830 для всех заявленных товаров и услуг на имя ООО «Группа компаний АБСОЛЮТ» и считают, что регистрация товарного знака не нарушает интересов ООО «Олета» и ЗАО «НДК», а также не вводит потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и услуг, поскольку оказание услуг населению производится от имени ООО «Группа АБСОЛЮТ»;

- словесный элемент «ПЕРЕДЕЛКИНО БЛИЖНЕЕ» не может являться неохраняемым элементом, поскольку является фантазийным, который придумали сотрудники ООО «Группа АБСОЛЮТ» в качестве названия нового жилого микрорайона Новой Москвы (Новомосковский административный округ, д.Рассказовка, с.п. Внуковское) и не является названием реального географического объекта или образования, что подтверждается отсутствием этого названия в официальных географических словарях и на картах.

В подтверждение изложенных доводов заявитель представил следующие материалы:

- информационное письмо от заявителя – [2];

- письма от компаний: ООО «Олета», ЗАО «Национальная девелоперская компания» – [3].

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам считает доводы возражения неубедительными, ввиду нижеследующего.

С учетом даты (16.05.2012) поступления заявки №2012715830 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, характеризующим товары, в том числе указывающим на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также время, место, способ производства или сбыта, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер), указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указание на место нахождения изготовителя товара.

Согласно пункту 14.4.1 Правил при определении, занимает ли неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

В соответствии с требованиями пункта 3 (1) 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 подпункту 2.5.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

Обозначение признается ложными или вводящим в заблуждение, если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из его элементов.

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.


Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с указанными товарными знаками, допускается лишь с согласия правообладателя.

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.

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.

Обозначение по заявке №2012715830 представляет собой комбинированное обозначение , изобразительная часть которого выполнена в виде квадрата, с расположенным внутри изображением зеленого листка. Словесная часть обозначения включает слова «ПЕРЕДЕЛКИНО БЛИЖНЕЕ» и «ГОРОД-ПАРК», выполненные буквами русского алфавита.

Предоставление правовой охраны товарному знаку испрашивается в черном, зеленом, желтом цветовом сочетании в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 37 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Анализ на соответствие рассматриваемого обозначения требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение включает словесный элемент «ГОРОД-ПАРК», который согласно сведениям из сети Интернет, используется различными компаниями в деятельности, однородной заявленным товарам и услугам, в качестве названий жилых районов (Например, компанией «Лидер Групп» реализуется масштабный проект комплексной застройки в подмосковном городе Лобня – город-парк «Лобня Сити», см.сайт http://msk.stroykontrol.info/new_buildings.php?id=798; Город-парк «Первый Московский» (г.Московск), см.сайт <http://www.novostroykin.ru/novostroyki/all/2273/>; Город-парк «Wellton Park Новая Сходня» - проект европейских архитекторов, застройщиком которого является компания «КРОСТ» см.сайт <http://www.kvartirazamkad.ru/viewrealty/objectid/wellton-park>).

Таким образом, обозначение «ГОРОД-ПАРК» не обладает различительной способностью и, следовательно, является неохраняемым на основании пункт 1 статьи 1483 Кодекса (в возражении заявитель выразил согласие относительно неохраноспособности данного элемента).

Заявленное обозначение также включает словесный элемент «ПЕРЕДЕЛКИНО БЛИЖНЕЕ».

Согласно сведениям из сети Интернет обозначение «ПЕРЕДЕЛКИНО-БЛИЖНЕЕ» представляет собой название жилого микрорайона, расположенного на территории поселения Внуковское (д.Рассказовка).

Строительство жилого комплекса, расположенного на данной территории, осуществляется согласно Проектной декларации, опубликованной 22.11.2011 в газете «ВИДНОВСКИЕ ВЕСТИ» №86(11402). Застройщиком данного жилого комплекса является ООО «Олета», техническим заказчиком ЗАО «Национальная девелоперская компания».

При этом, согласно Постановлению Правительства Москвы от 25.07.2012 №353-ПП «Об утверждении перечней населенных пунктов и улиц Троицкого и Новомосковского административных округов Москвы, используемых для адресации зданий и сооружений» населенный пункт – поселение Внуковское (д.Рассказовка) входит в состав Новомосковского административного округа Москвы.

Следует также отметить, что в данном случае название «ПЕРЕДЕЛКИНО-БЛИЖНЕЕ» образовано путем соединения двух значимых слов: Переделкино – географическое название населенного пункта Переделкино, расположенного на территории поселения Внуковское Новомосковского административного округа Москвы; Ближнее – расположенный в непосредственной близости от чего-либо (что соответствует фактическому расположению данного жилого комплекса).

Кроме того, подобное образование наименований географических объектов не является оригинальным, поскольку существует ряд географических объектов, образованных аналогичным способом: Ближнее Подмосковье, Ближний Восток, Ближние острова, Ближнее зарубежье.

В этой связи довод заявителя, относительно того, что название жилого комплекса «ПЕРЕДЕЛКИНО-БЛИЖНЕЕ» является фантазийным не может быть признан убедительным.

С учетом вышеизложенного, обозначение «ПЕРЕДЕЛКИНО-БЛИЖНЕЕ» может быть воспринято как название географического объекта – населенного пункта, а именно в качестве указания на место производства, сбыта товаров/ услуг.

Поскольку заявленное обозначение представляет собой комбинированное обозначение, в котором изобразительный и словесные элементы создают единую графическую композицию, имеющую определенный художественный замысел, достигаемый за счет оригинального взаимного расположения и общей цветовой гаммы, словесные элементы «ПЕРЕДЕЛКИНО-БЛИЖНЕЕ», «ГОРОД-ПАРК» могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно доводам заявителя регистрация товарного знака по заявке №2012715830 на имя ООО «Группа АБСОЛЮТ» не будет вводить потребителя в заблуждение в отношении производителя товаров и услуг, поскольку оказание услуг населению производится от имени ООО «Группа АБСОЛЮТ».

Вместе с тем из представленных писем от ООО «Олета» и ЗАО «Национальная девелоперская компания» [3] следует, что заявитель оказывает услуги по поиску и привлечению покупателей – юридических, физических лиц, желающих приобрести имущественные права на вновь создаваемые объекты недвижимости, входящие в состав многоквартирных жилых домов, оказывает юридические и консультационные услуги по оформлению имущественных прав и самостоятельно проводит рекламную кампанию. При этом, как указано в данных письмах строительство многоквартирных жилых домов ведет ООО «Олета».

Иных материалов, свидетельствующих об оказании услуг заявителем в области строительства и ремонта заявителем представлено не было.

Таким образом, оценив представленные документы, коллегия Палаты по патентным спорам пришла к выводу, что рассматриваемое обозначение при использовании его заявителем в качестве средства индивидуализации в отношении

заявленных услуг 37 класса МКТУ, способно вызвать у потребителя не соответствующее действительности представление о лице, оказываемом услуги и, следовательно, не соответствует требованиям, установленным пунктом 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно довода заявителя о том, что ООО «Олета» и ЗАО «Национальная девелоперская компания» не возражают против регистрации товарного знака на имя заявителя следует отметить, что данное согласие не может быть принято во внимание в рамках пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Что касается товаров 16 и услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в заявке, то обстоятельства, свидетельствующие о возможном введении потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров/услуг, отсутствуют.

Анализ охраноспособности заявленного обозначения на соответствии требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В качестве сходных до степени смешения с заявленным обозначением в решении Роспатента указаны товарные знаки по свидетельствам: №347046 – (1) и №352092 – (2).

Противопоставленные знаки представляют собой комбинированные обозначения, включающие изобразительный элемент в виде геометрической фигуры, состоящей из двух наложенный друг на друга разных по величине треугольников, и словесные элементы «ПЕРЕДЕЛКИНО» – (1) и «ПЕРЕДЕЛКИНО», «ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДАЧ И КОТТЕДЖЕЙ» (неохраняемый элемент знака) – (2).

Правовая охрана знакам (1,2) предоставлена в черном, сером цветовом сочетании в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ.

С учетом того, что в заявленном обозначении словесные элементы «ПЕРЕДЕЛКИНО БЛИЖНЕЕ», «ГОРОД-ПАРК» являются неохраняемыми, индивидуализирующая функция рассматриваемого обозначения обусловлена, прежде всего, его графическим и композиционным решением.

Сопоставительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1,2) показал, что они не ассоциируются друг с другом в целом и не будут смешиваться в гражданском обороте, поскольку индивидуализация в них

осуществляется за счет принципиально различных изобразительных элементов, которые в сочетании со словесными элементами «ГОРОД-ПАРК» в заявленном обозначении и «ЦЕНТР СНАБЖЕНИЯ ДАЧ И КОТТЕДЖЕЙ» в противопоставленном знаке (2) образуют различные ассоциативные образы.

В связи с изложенным коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о несходстве в целом заявленного обозначения и противопоставленных знаков (1, 2).

В связи с тем, что сравниваемые знаки признаны несходными, проведение анализа однородности товаров/услуг, указанных в их перечнях, представляется нецелесообразным.

Кроме того, следует отметить, что правообладатель противопоставленных знаков (1,2) представил безотзывное согласие [1] на регистрацию товарного знака по заявке №2012715830 в отношении услуг 35, 37 классов МКТУ в соответствии с правовой нормой пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 12.11.2013, изменить решение Роспатента от 14.08.2013 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2012715830.