

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 07.06.2022, поданное компанией «Энка Иншаат Ве Санайи Аноним Шпркети», г. Стамбул, Турция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020766354 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020766354, поданной 23.11.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 09, услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение ПАВЕЛЕЦКАЯ ПЛАЗА.

Роспатентом 08.02.2022 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020766354 в отношении всех товаров и услуг, указанных в перечне, в связи с его несоответствием требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное **ПАВЕЛЕЦКАЯ**
обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком « **ПЛАЗА** »
(свидетельство № 777791, приоритет от 02.04.2020), зарегистрированным ранее на имя ООО «Павелецкая Площадь», 115054, Москва, вн.тер.г. м.о. Замоскворечье,

Павелецкая пл., д. 3, в отношении услуг 35, 36, 37, 41, 43 классов МКТУ, однородных заявленным товарам 09 и услугам 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, указанным в перечне. Экспертизой также учтена высокая степень сходства сравниваемых обозначений, близкая к тождеству.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 07.06.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 08.02.2022.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель является крупной строительной компанией из Турции. Проектами компании являются торговый комплекс «Петровский пассаж», бизнес-центр «Павелецкая Плаза»;
- заявителем приведены сведения о бизнес-центре «Павелецкая Плаза» (представлены каталоги от арендаторов за 2003 г., приведены этапы строительства, ссылки на сеть Интернет, сведения о доменном имени paveletskayaplaza.ru, принадлежащем заявителю с 2010 г. и т.п.). Заявитель является не только застройщиком, но и арендатором бизнес-центра «Павелецкая Плаза». Указанные обстоятельства явились основанием для подачи соответствующего обозначения по рассматриваемой заявке;
- решение Роспатента об отказе в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака неправомерно в силу более раннего использования обозначения «Павелецкая Плаза»;
- заявителем готовится подача возражения в палату по патентным спорам против предоставления правовой охраны противопоставленному товарному знаку по свидетельству № 777791.

На основании изложенного в возражении, поступившем 07.06.2022, содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех заявленных товаров и услуг.

В соответствии с пунктом 34 Правил ППС рассмотрение настоящего возражения на решение об отказе в государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания), поступившего в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 07.06.2022, было приостановлено по решению коллегии.

Приостановление делопроизводства по возражению, поступившему 07.06.2022, обусловлено тем, что в административном порядке рассматривается дело в отношении противопоставленного заявленному обозначению товарного знака по свидетельству № 777791, решение по которому может иметь значение для результатов рассмотрения данного спора, до вступления в законную силу решения по этому делу.

Делопроизводство по настоящему возражению было возобновлено. По результатам рассмотрения возражения от 20.06.2022 против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 777791 Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение об отказе в удовлетворении данного возражения. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 777791 была сохранена в полном объеме.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания коллегии.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (23.11.2020) заявки № 2020766354 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 20.07.2015 № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (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 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).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение ПАВЕЛЕЦКАЯ ПЛАЗА является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в одну строку. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении товаров 09, услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставления в заключении по результатам экспертизы **ПАВЕЛЕЦКАЯ ПЛАЗА** приведен товарный знак: « **ПЛАЗА** » (свидетельство № 777791, приоритет от 02.04.2020). Правообладатель: ООО «Павелецкая Площадь», Москва. Правовая охрана действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 35, 36, 37, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака по свидетельству № 777791 обусловлено фонетическим, семантическим тождеством словесных элементов «ПАВЕЛЕЦКАЯ ПЛАЗА». Пла́за (правильнее — пла́са; от исп. *plaza*) - испанское слово, означающее открытое общественное пространство вроде городской (рыночной) площади в испаноговорящих странах и США (см. электронный словарь: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Плаза>). Визуально сравниваемые обозначения имеют степень сходства, приближенную к тождеству, поскольку выполнены стандартным шрифтом и заглавными буквами русского алфавита. Расположение словесных элементов «ПАВЕЛЕЦКАЯ ПЛАЗА» на двух строках в противопоставленном товарном знаке не приводит к отсутствию сходства сравниваемых обозначений. Таким образом, заявленное обозначение и

противопоставленный товарный знак ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия, что заявителем не оспаривается.

Сходство обозначений связано с однородностью товаров и услуг, в отношении которых обозначения заявлены (зарегистрированы). Как известно, чем сильнее сходство обозначений, тем выше опасность смешения товаров и услуг и, следовательно, шире диапазон товаров и услуг, которые могут рассматриваться как однородные. Поскольку сравниваемые обозначения фонетически и семантически тождественны, а также визуально имеют степень сходства, приближенную к тождеству, то опасность смешения однородных товаров и услуг возрастает и увеличивается диапазон товаров и услуг, которые могут рассматриваться как однородные.

В соответствии с пунктом 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" «вероятность смешения товарного знака и спорного обозначения определяется исходя из степени сходства обозначений и степени однородности товаров для указанных лиц. При этом смешение возможно и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) товарного знака и спорного обозначения». Таким образом, с учетом тождества сравниваемых обозначений усиливается вероятность их смешения.

Анализ однородности сравниваемых товаров и услуг показал следующее.

Заявленные товары 09 класса МКТУ *«карточки идентификационные магнитные; карты с магнитным кодом; смарткарточки [карточки с микросхемами]»* представляют собой носители информации и являются однородными услугам 36 класса МКТУ *«выпуск кредитных карточек; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам»* противопоставленного товарного знака по свидетельству № 777791, поскольку данные услуги напрямую сопутствуют этим товарам в гражданском обороте, направлены на их производство и обслуживание, имеют общее назначение и круг потребителей, являются взаимодополняемыми.

Заявленные услуги 35 класса МКТУ *«презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; услуги магазинов и супермаркетов по розничной, оптовой продаже*

товаров; услуги оптовой и розничной продажи товаров в многофункциональном торговом центре и многофункциональном торгово-офисном центре» и услуги 35 класса МКТУ «маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг целевой; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг / предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продажа аукционная; продажа оптовая фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продажа розничная произведений искусства художественными галереями; продажа розничная фармацевтических, ветеринарных, гигиенических препаратов и медицинских принадлежностей; продвижение продаж для третьих лиц; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; производство программ телемагазинов; телемаркетинг; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 777791 либо идентичны, либо соотносятся как род (вид) «услуги по продвижению товаров», имеют общее назначение (с целью реализации, сбыта, продукции на рынке), круг потребителей, являются взаимодополняемыми, либо взаимозаменяемыми, совместно встречаются в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 36 класса МКТУ «аренда нежилых помещений, в том числе нежилых помещений в многофункциональных торговых и многофункциональных торгово-офисных центрах» и услуги 36 класса МКТУ «аренда квартир; аренда коворкинг-офисов / аренда офисов для совместной работы различных специалистов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; взыскание арендной платы; услуги агентств недвижимости» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 777791 представляют собой услуги аренды и относятся к одному родовому понятию «операции с недвижимостью», имеют общее назначение, круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 36 класса МКТУ «финансовая деятельность» и услуги 36 класса МКТУ «исследования финансовые; менеджмент финансовый; организация денежных сборов; организация финансирования строительных проектов; перевод денежных средств в

системе электронных расчетов; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление финансовой информации; предоставление финансовой информации через веб-сайты; спонсорство финансовое; управление финансовое выплатами возмещений для третьих лиц; услуги банковские; услуги платежные через электронный кошелек; услуги по выплате пенсий; услуги по электронному переводу виртуальных валют; услуги финансовые таможенных брокеров; финансирование» противопоставленного товарного знака по свидетельству № 777791 относятся к финансовым услугам, имеют общее назначение, общий круг потребителей, относятся к одному сегменту рынка, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 36 класса МКТУ «*предоставление скидок по клубным картам для третьих лиц; управление недвижимостью*» идентичны соответствующим услугам 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 777791, что свидетельствует об их однородности.

Заявленная услуга 41 класса МКТУ «*предоставление услуг кинозалов*» идентична соответствующей услуге 41 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 777791, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ «*закусочные; кафе; кафетерии; рестораны*» идентичны соответствующим услугам 43 класса МКТУ противопоставленного товарного знака по свидетельству № 777791, что свидетельствует об их однородности.

Изложенное обуславливает принципиальную возможность возникновения у потребителей представления о принадлежности сравниваемых товаров 09, услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ одному лицу.

На основании проведенного анализа коллегия пришла к заключению о том, что заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак по свидетельству № 777791 являются сходными до степени смешения в отношении однородных товаров 09, услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ.

Следовательно, вывод, сделанный в заключении по результатам экспертизы, о несоответствии заявленного обозначения в отношении товаров 09, услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса является правомерным.

Доводы заявителя об осуществлении фактической деятельности с использованием заявленного обозначения ранее даты приоритета

противопоставленного товарного знака по свидетельству № 777791 не опровергают пункт 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Требования данного пункта Кодекса направлены на защиту исключительных прав правообладателей сходных, либо тождественных товарных знаков, правовая охрана которым была предоставлена ранее даты подачи рассматриваемой заявки в отношении однородных товаров и услуг.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.06.2022, оставить в силе решение Роспатента от 08.02.2022.