

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

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 27.10.2023, поданное АО «САММИТ», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 10.04.2023 о государственной регистрации товарного знака по заявке №2022762117, при этом установлено следующее.

Словесное обозначение «**Континенталь**» по заявке №2022762117 подано на регистрацию товарного знака 05.09.2022 на имя заявителя в отношении услуг 41, 42, 43, 44 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности 10.04.2023 было принято решение (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака только в отношении услуг 41 класса МКТУ «предоставление спортивного оборудования, предоставление услуг спортзалов для занятий физическими упражнениями».

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части услуг 41 и всех услуг 42, 43, 44 классов МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку сходно до степени смешения:

- с товарным знаком «КОНТИНЕНТАЛЬ» (свидетельство №266628 – приоритет от 05.08.2003), зарегистрированным на имя ПАО «ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ», Москва, для однородных услуг 41 класса МКТУ;

- с товарным знаком «КОНТИНЕНТАЛЬ CONTINENTAL» (свидетельство №650264 – приоритет от 25.11.1999), зарегистрированным на имя Гордеевой Я.В., г.Нижний Новгород, в отношении услуг 42 класса, однородных услугам 41, 42, 43, 44 классов МКТУ.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 27.10.2023, заявитель просит принять во внимание следующую информацию:

- заявитель направил в Суд по интеллектуальным правам иски о прекращении правовой охраны противопоставленных товарных знаков в связи с неиспользованием;

- срок правовой охраны товарного знака по свидетельству № 266628 с приоритетом от 5 августа 2003 г. истек 5 августа 2023 г. и не был продлен, что свидетельствует об отсутствии заинтересованности ответчика в его использовании, как следствие потребители не могут быть введены в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги: АО «САММИТ» или ПАО «ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ»;

- заявитель не обнаружил свидетельств использования товарного знака «КОНТИНЕНТАЛЬ CONTINENTAL» по свидетельству № 650264, что также свидетельствует об отсутствии возможности введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги;

- заявленное обозначение активно и интенсивно используется заявителем для обозначения оказываемых им услуг.

На основании изложенного заявитель просит зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака (знака обслуживания) в отношении всех заявленных услуг.

По просьбе заявителя рассмотрение возражения переносилось в связи с тем, что заявитель вступил в переговоры с правообладателем противопоставленного товарного знака по свидетельству №650264 о возможности мирного урегулирования спора, в

результате чего была достигнута договоренность о заключении договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №650264 в отношении части услуг, а именно: «обеспечение временного проживания».

К просьбе о переносе заседания коллегии были приложены следующие материалы:

- уведомление о поступлении заявления о государственной регистрации распоряжения исключительным правом на товарный знак №650264;
- заявление о регистрации отчуждения исключительного права на товарный знак №650264;
- копия договора отчуждения исключительного права на товарный знак №650264;
- определение об отложении предварительного судебного заседания по делу № СИП-1100/2023;
- определение об отложении предварительного судебного заседания по делу № СИП-1101/2023.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (05.09.2022) заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутые 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 Минэкономразвития России от 20 июля 2015 года №482 и введенные в действие 31 августа 2015г. (далее — Правила).

В соответствии с требованиями пункта 6(2) 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 словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы. Сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам. Признаки, указанные в настоящем пункте, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 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 обозначение, как указано выше, представляет собой словесное обозначение «**Континенталь**», выполненное стандартным шрифтом строчными с первой заглавной буквами русского алфавита.

Правовая охрана товарного знака испрашивалась в отношении следующих услуг:

41 класса МКТУ - бронирование билетов на спектакли; клубы здоровья; организация и проведение конференций, конгрессов, семинаров, совещаний, симпозиумов, научных и деловых встреч; организация развлечений и отдыха; предоставление и бронирования услуг спортивно-оздоровительных центров; предоставление спортивного оборудования; предоставление услуг спортзалов для

занятий физическими упражнениями; услуги по распространению билетов [развлечения].

42 класса МКТУ - компьютерные услуги, а именно, предоставление интерактивной информации о гостиницах и ресторанах, представленной посредством глобальной компьютерной сети.

43 класса МКТУ - аренда помещений для проведения встреч; бронированию мест в гостиницах; бронирование мест в гостиницах и пансионатах, предварительный заказ помещений для временного проживания; гостиницы, услуги баров; гостиницы; рестораны; обеспечение временного проживания; обеспечение пищевыми продуктами и напитками; услуги ресторанов, обслуживание обедов, свадеб, банкетов; услуги курортов, включенные в 43 класс.

44 класса МКТУ - услуги курортов, услуги бальнеологических центров, оздоровительных спа-салонов, оздоровительных спа-курортов и услуги салонов красоты; санатории.

Как указано выше, 10.04.2023 было принято решение Роспатента о предоставлении правовой охраны товарному знаку по заявке №2022762117 в отношении части заявленных услуг 41 класса МКТУ - «предоставление спортивного оборудования, предоставление услуг спортзалов для занятий физическими упражнениями».

Регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в полном объеме препятствовали следующие товарные знаки:

- комбинированный товарный знак « **КОНТИНЕНТАЛЬ** » по свидетельству №266628 [1], правовая охрана которому была предоставлена в отношении товаров услуг 41 класса МКТУ «информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов»;

КОНТИНЕНТАЛЬ

- словесный товарный знак « **CONTINENTAL** » по свидетельству №650264 [2], зарегистрированный в отношении услуг 42 класса МКТУ «обеспечение пищевыми

продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба; реализация продовольственных товаров, в том числе через магазины».

Заявитель не оспаривает сходство заявленного обозначения с противопоставленными товарными знаками, которое обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов (Континенталь – КОНТИНЕНТАЛЬ / CONTINENTAL), играющих основную индивидуализирующую роль в сравниваемых обозначениях, и однородность услуг, в отношении которых испрашивается правовая охрана и зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Вместе с тем, при принятии решения Роспатента от 10.04.2023 не были учтены следующие обстоятельства.

Правовая охрана товарного знака по свидетельству №266628 была прекращена в связи с истечением срока действия исключительного права на товарный знак. Дата прекращения правовой охраны: 05.08.2023. Соответственно, данный товарный знак не может препятствовать регистрации заявленного обозначения в отношении всех услуг 41 класса МКТУ.

В результате государственной регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству №650264 в отношении части услуг 42 класса МКТУ «обеспечение временного проживания», его приобретателем стал заявитель (дата и номер государственной регистрации договора: 08.02.2024 РД0457443). Номер свидетельства на товарный знак, выданный приобретателю: 1000014.

Дата внесения записи в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации: 08.02.2024.

Таким образом, правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №650264 сохранена в отношении услуг 42 класса МКТУ *«обеспечение пищевыми продуктами и напитками; медицинский, гигиенический и косметический уход; ветеринарная и сельскохозяйственная службы; юридическая служба;*

реализация продовольственных товаров, в том числе через магазины», которые являются однородными заявленными услугами 43 класса МКТУ «услуги баров; рестораны; обеспечение пищевыми продуктами и напитками; услуги ресторанов, обслуживание обедов, свадеб, банкетов; услуги курортов, включенные в 43 класс» и услугам 44 класса МКТУ «услуги курортов, услуги бальнеологических центров, оздоровительных спа-салонов, оздоровительных спа-курортов и услуги салонов красоты; санатории».

Однородность указанных услуг обусловлена принадлежностью их к одним родовым группам услуг в области общественного питания, медицинских и лечебно-профилактических услуг, к которым также относятся услуги центров красоты и здоровья. Указанные услуги характеризуются одинаковым функциональным назначением, взаимодополняемостью услуг, сходным кругом потребителей и сходными условиями оказания этих услуг.

Вышеизложенные обстоятельства свидетельствуют о том, что правовая охрана товарному знаку по заявке №2022762117 может быть предоставлена в отношении всех заявленных услуг 41 и 42 классов МКТУ, а также в отношении части услуг 43 класса МКТУ, которые не являются однородными с услугами, в отношении которых сохранилась правовая охрана противопоставленного товарного знака по свидетельству №650264.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.10.2023, изменить решение Роспатента от 10.04.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022762117.