

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом от 12 марта 2014 г. N 35-ФЗ "О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 08.07.2019, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем, г.Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №515632, при этом установлено следующее.

ГринПАРК

Оспариваемый товарный знак «» по заявке №2013712653, поданной 01.04.2013, зарегистрирован 17.06.2014 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за №515632 на ООО «Линкс», г. Екатеринбург (далее – правообладатель) в отношении услуг 36 класса МКТУ: «аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; управление недвижимостью».

В поступившем 08.07.2019 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, его подавшего, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №515632 произведена в нарушение требований, установленных положениями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак по свидетельству №399954 являются сходными до степени смешения, поскольку содержат тождественный словесный элемент «ГРИНПАРК»;

- услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак, являются однородными услугам 35 класса противопоставленного товарного знака. Так, услуги «аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]» являются однородной услугой «аренда площадей для размещения рекламы» поскольку, как верно указано в решении Суда по интеллектуальным правам от 26.11.2018 по делу №СИП-450/2017, они относятся к одному и тому же виду услуг (аренда), имеют один круг потребителей (арендаторы), схожее функциональное назначение (предоставление имущества в аренду), а под «площадями» могут пониматься и объекты недвижимого имущества;

- услуги «аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]» являются однородной услугой «организация выставок в коммерческих или рекламных целях», поскольку последние могут представлять собой услуги по сдаче выставочных площадей;

- услуга «управление недвижимостью» является однородной услугой «помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; управление гостиничными делами; услуги субподрядчика управление [коммерческое]»;

- в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 31 мая 2018 г. №СО 1-268/2018 по делу №СИП-450/2017 отмечено, что вероятность смешения зависит от степени сходства обозначений и степени однородности товаров для обычных потребителей соответствующих товаров (определения Верховного Суда Российской Федерации от 05.12.2017 №300-КГ17-12018, от 05.12.2017 №300-КГ17-12021 и от 05.12.2017 №300-КП7-12023). При этом такая вероятность может иметь место и при низкой степени сходства, но идентичности (или близости) товаров, или при низкой степени однородности товаров, но тождестве (или высокой степени сходства) обозначения и товарного знака.

На основании изложенного лицом, подавшим возражение, выражена просьба о признании предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №515632 недействительной полностью.

Правообладатель оспариваемого товарного знака был в установленном порядке уведомлен о поступившем возражении, отзыв по мотивам возражения не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты (01.04.2013) приоритета оспариваемого товарного знака 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 от 05.03.2003 №32, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, рег. №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 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 14.4.2.4. Правил комбинированные обозначения сравниваются: - с комбинированными обозначениями;- с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы. При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется по признакам, изложенным в подпунктах (а), (б), (в) и (г) пункта 14.4.2.2 Правил.

Звуковое (фонетическое) сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пункте 14.4.2.2 (а) Правил, а именно: 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, согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство словесных обозначений в соответствии с пунктом 14.4.2.2 (б) Правил определяют по общему зрительному впечатлению, виду шрифта, графическому написанию с учетом характера букв, расположению букв по отношению друг к другу, алфавиту и цветовой гамме.

Смысловое (семантическое) сходство определяется на основании признаков, перечисленных в пунктах 14.4.2.2 (в) Правил: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей, в частности, совпадение значений 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, 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 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.

ГринПАРК



Оспариваемый товарный знак «» по свидетельству №515632 является комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «ГринПАРК», который выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита зеленого цвета. Словесный элемент расположен над изобразительным элементом в виде пяти кругов, расположенных в одну линию. Четыре круга выполнены зеленым цветом, а пятый круг выполнен преимущественно оранжевым цветом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ: «аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; управление недвижимостью».



Противопоставленный товарный знак «» по свидетельству №399954 является комбинированным товарным знаком, включающим словесный элемент «ГРИНПАРК», «РЕЗИДЕНЦИИ», а также цифры «9.200.200». Над словесным элементом «ГРИНПАРК» расположен изобразительный элемент в виде эмблемы желтого цвета. Указанные изобразительный и словесные элементы и цифры расположены на фоне прямоугольника черного цвета, которые выполнены стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Словесный элемент «резиденции» и цифры «9.200.200» являются неохраняемыми элементами товарного знака. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в, том числе, в отношении услуг класса МКТУ: «организация выставок в коммерческих или рекламных целях; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; управление гостиничными делами».

Сравнительный анализ оспариваемого и противопоставленного товарного знака показал следующее.

Сравниваемые товарные знаки являются сходными по фонетическому фактору сходства за счет вхождения словесного элемента «ГринПАРК» оспариваемого товарного знака в противопоставленный товарный знак.

Сравниваемые товарные знаки являются сходными по семантическому фактору сходства, что обусловлено подобием заложенных идей. Так, словесный элемент «Гринпарк» представляет собой транслитерацию английского словосочетания «Green Park», которое в переводе с английского языка означает «зеленый парк, зеленый сквер» (<https://translate.yandex.ru/>).

Указанное обстоятельство приводит к выводу о фонетическом и семантическом сходстве сравниваемых знаков.

Вместе с тем, сравниваемые знаки не создают общего зрительного впечатления за счет использования разных графических элементов и разного цветового исполнения.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №515632 оспаривается в отношении услуг 36 класса МКТУ. По мнению лица, подавшего возражение услуги 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака: «аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]» являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака: «организация выставок в коммерческих или рекламных целях». По мнению лица, подавшего возражение услуги 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака: «управление недвижимостью» являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака: «помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; управление гостиничными делами».

В результате анализа однородности перечней услуг оспариваемого и противопоставленного товарного знака было установлено следующее.

Услуги 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака: «аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]» не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака: «организация выставок в коммерческих или рекламных целях», поскольку указанные услуги относятся к различным родовым понятиям. Так, услуги 36 класса МКТУ: «аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]»

относятся к операциям с недвижимостью, целью которых являются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей в отношении объектов недвижимости. Услуги 35 класса МКТУ: «организация выставок в коммерческих или рекламных целях» относятся к услугам в области рекламы, целью которых является привлечение внимания потребителя к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке. Таким образом, сравниваемые услуги относятся к разным родовым понятиям, имеют различное назначение, разный круг потребителей и условия оказания услуг.

Услуги 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака: «управление недвижимостью» не являются однородными услугам 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака: «помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; управление гостиничными делами», поскольку указанные услуги относятся к различным родовым понятиям. Так, услуги 36 класса МКТУ: «управление недвижимостью» относятся к операциям с недвижимостью. Услуги 35 класса МКТУ: «помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; управление гостиничными делами» относятся к услугам менеджерским (управленческим) в сфере бизнеса, которые направлены на выполнение требований деятельности субъектов предпринимательской деятельности. Таким образом, сравниваемые услуги относятся к разным родовым понятиям, имеют различное назначение, разный круг потребителей и условия оказания услуг.

Таким образом, проведенный анализ показал, что оспариваемый товарный знак и противопоставленный товарный знак зарегистрированы в отношении неоднородных услуг 36 и 35 классов МКТУ, направленных на удовлетворение потребностей различного круга потребителей.

Учитывая изложенное, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии оспариваемого товарного знака по свидетельству №515632 требованиям подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.07.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №515632.