

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 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, рассмотрела возражение, поступившее 09.10.2019, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сердце города», г.Челябинск (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018739585, при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «  сердце города » по заявке № 2018739585 подано 13.09.2018 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36, 37, 39, 42, 45 классов МКТУ.

Роспатентом 07.06.2019 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018739585 в отношении части услуг 35 класса МКТУ, и всех заявленных услуг 37, 39, 42, 45 классов МКТУ.

Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому, в отношении остальной части услуг 35 класса МКТУ и всех услуг 36 класса МКТУ выявлено несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное несоответствие

обусловлено сходством до степени смешения обозначения «  сердце города » со следующими товарными знаками:



- с комбинированными товарными знаками «  », «  » по свидетельствам №№569310, 517586 с приоритетом от 31.05.2012, зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания Бриз", 191040, Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, д. 30, лит. А, для однородных услуг 35, 36 классов МКТУ;



- с комбинированным товарным знаком «  » по свидетельству №616654 с приоритетом от 05.05.2016, зарегистрированным на имя Мотина Александра Владимировича, 119620, Москва, Солнцевский пр-т, д. 17/1, кв. 261, для однородных услуг 35 класса МКТУ.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.10.2019 поступило возражение на решение Роспатента, в котором выражено несогласие со сходством заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, а также с однородностью услуг, в отношении которых испрашивается регистрация товарного знака, и в отношении которых зарегистрированы противопоставленные товарные знаки.

Заявитель отмечает также, что обозначение «СЕРДЦЕ ГОРОДА» является устойчивым неделимым фантазийным словосочетанием, не имеющим при этом четкого смысла или однозначного определения. В то же время наличие дополнительных неохраняемых слов «ГАЛЕРЕЯ», «АПТЕКА» в противопоставленных товарных знаках придает противопоставленным товарным знакам понятную и отличную от заявленного обозначения семантику.

В возражении также указано на отличия заявленного и противопоставленных обозначений по графическим элементам, которые препятствуют вероятности отнесения сравниваемых услуг к одному источнику происхождения.

На основании вышеизложенного в возражении выражена просьба изменить решение Роспатента от 07.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018739585 в отношении всех указанных в ней услуг.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (13.09.2018) поступления заявки №2018739585 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше 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 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015.

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 отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

В соответствии с пунктом 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 44 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, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость

положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

В соответствии с пунктом 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 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.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

« **сердце города**» является комбинированным, состоит из словесных элементов "СЕРДЦЕ ГОРОДА", выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, и двух шестиугольников темно-желтого и красного цветов образующих форму стилизованного сердца. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: черный, красный, оранжевый, темно-желтый.



Противопоставленный товарный знак [1] «» по свидетельству № 616654 с приоритетом от 05.05.2016 является комбинированным и состоит из изобразительного элемента в виде стилизованного сердца и расположенных под ним словесных элементов «СЕРДЦЕ ГОРОДА» и «АПТЕКА», выполненных стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита в две строки. Словесный элемент «АПТЕКА» указан в качестве неохраняемого элемента товарного знака. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: зелено-желтый, красный, желтый, зеленый, голубой, сиреневый. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ *«демонстрация товаров в сети Интернет; организация приема и выполнения заказов с использованием систем дистанционной связи; оптовая и розничная продажа товаров медицинского назначения и лекарств; продвижение товаров медицинского назначения и лекарств (для третьих лиц); поиск, сбор и систематизация информации в компьютерных файлах и базах данных (для третьих лиц); реклама; услуги снабженческие для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами медицинского назначения); услуги снабженческие для третьих лиц с использованием компьютерной сети».*



Противопоставленный товарный знак [2] «  » по свидетельству №569310 с приоритетом от 31.05.2012 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде закругленной ленты, расположенного ниже слова "ГАЛЕРЕЯ" и расположенного в нижней части композиции словосочетания "В сердце города". Между словом «ГАЛЕРЕЯ» и словосочетанием "В сердце города" расположено изображение тени от графического элемента. Словесные элементы товарного знака выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Словесный элемент «ГАЛЕРЕЯ» - неохраняемый. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: темно-синий, синий, серый, светло-серый, красный, фиолетовый. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту; демонстрация товаров; презентация товаров на всех медиа средствах с целью розничной продажи; продвижение товаров для третьих лиц; распространение рекламных материалов и объявлений; реклама; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]; услуги розничной и оптовой продажи товаров; аренда площадей для размещения рекламы, в том числе услуги по предоставлению места для размещения рекламы на территории торгового комплекса и на его фасаде»*.



Противопоставленный товарный знак [3] «  » по свидетельству №517586 с приоритетом от 31.05.2012 является комбинированным, состоит из изобразительного элемента в виде закругленной ленты, расположенного ниже слова "ГАЛЕРЕЯ" и расположенного в нижней части композиции словосочетания "В сердце города". Между словом «ГАЛЕРЕЯ» и словосочетанием "В сердце города" расположено изображение тени от графического элемента. Словесные элементы товарного знака выполнены стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Товарный знак выполнен в следующем цветовом сочетании: темно-синий, синий,

серый, светло-серый, красный, фиолетовый. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении услуг 36 класса МКТУ *«аренда недвижимого имущества, посредничество при операциях с недвижимостью, управление недвижимостью, предоставление в аренду помещений для торговой деятельности и проведения рекламных мероприятий»*.

Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал следующее.



Заявленное обозначение «» является комбинированным, включает в себя доминирующий словесный элемент «СЕРДЦЕ ГОРОДА», выполняющий индивидуализирующую функцию обозначения.

Словесный элемент «СЕРДЦЕ ГОРОДА» заявленного обозначения полностью входит в противопоставленные товарные знаки [1-3] в качестве элемента, чем обусловлено фонетическое сходство сравниваемых обозначений.

В противопоставленных комбинированных товарных знаках основным сильным элементом является словосочетание «СЕРДЦЕ ГОРОДА», «В СЕРДЦЕ ГОРОДА».

Что касается семантического критерия сходства сравниваемых обозначений, то следует отметить, что противопоставленные товарные знаки [1-2] имеют в составе дополнительные словесные элементы «АПТЕКА», «ГАЛЕРЕЯ», которые, однако, указаны в качестве неохраняемых и не оказывают влияния на индивидуализирующую способность товарных знаков. При анализе сходства учитывается сходство именно сильных элементов. Учитывая изложенное, при наличии в сравниваемых обозначениях тождественных словесных элементов «СЕРДЦЕ ГОРОДА», заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] следует признать семантически сходными.

Довод заявителя о том, что словосочетание «СЕРДЦЕ ГОРОДА» является устойчивым, не влияет на вывод о семантическом сходстве заявленного обозначения с противопоставленным товарным знаком, поскольку оно полностью входит в состав всех сравниваемых обозначений.

Графическое сходство словесных элементов сравниваемых обозначений обусловлено одинаковым шрифтом и алфавитом, которым выполнены словесные элементы сравниваемых обозначений.

Заявитель отмечает несходство графических элементов, которые действительно имеют отличия. Однако эти отличия не приводят к выводу о несходстве в целом, поскольку превалирует фонетическое и смысловое сходство.

Таким образом, коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] на основании фонетического и семантического критериев сходства словесных обозначений, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки №2018735585, и услуг, перечисленных в перечнях противопоставленных товарных знаков [1-3], показал следующее.

Услуги 35 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-2] включают услуги по рекламе и продвижению товаров, услуги информационно-справочные, которым следует признать однородными следующие услуги 35 класса МКТУ *«агентства по коммерческой информации; информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; написание текстов рекламных сценариев; оформление рекламных материалов; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; продвижение продаж для третьих лиц; прокат рекламных щитов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; систематизация информации в компьютерных базах данных»*, указанные в перечне заявки №2018739585. Все вышеперечисленные сравниваемые услуги соотносятся как род (вид) с услугами, перечисленными в перечне

противопоставленных товарных знаков, имеют сходное назначение, условия оказания и круг потребителей.

Услуги 35 класса МКТУ по изучению и исследованию общественного мнения *«исследования маркетинговые; информация деловая»*, а также услуги посреднические *«согласование и заключение коммерческих операций для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; посредничество коммерческое [обслуживание]»*, указанные в перечне заявки №2018739585, тесно связаны с услугами по продвижению товаров, имеют целью изучение рынка, организацию коммерческих процессов, использование различных экономических инструментов при реализации товаров (оказании услуг), следовательно являются однородными.

Услуги 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [3] представляют собой операции с недвижимостью, которым однородны следующие услуги 36 класса МКТУ, указанные в перечне заявки №2018739585 *«агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; аренда ферм и сельскохозяйственных предприятий; бюро квартирные [недвижимость]; взыскание арендной платы; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью»*.

Таким образом, большинство услуг, перечисленных в перечне заявки №2018739585 и противопоставленных товарных знаках [1-3], имеют сходное назначение, условия оказания и круг потребителей.

В то же время услуги 36 класса МКТУ, перечисленные в перечне заявки №2018739585: *«анализ финансовый; инвестирование; информация по вопросам страхования; информация финансовая; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; организация финансирования строительных проектов; оценка недвижимого имущества; управление финансовое выплатами возмещений для*

третьих лиц» не могут быть признаны однородными операциям с недвижимостью, так как не совпадают по роду и назначению.

В силу изложенного, обозначение по заявке №2018739585 является сходным до степени смешения с противопоставленными товарными знаками [1-3] в отношении части услуг 35 и 36 классов МКТУ, а предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке №2018739585 в отношении остальной части услуг 36 класса МКТУ (указанных выше) не противоречит требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 09.10.2019, изменить решение Роспатента от 07.06.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2018739585.