

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 поступившее 03.09.2020 возражение индивидуального предпринимателя Ибатуллина А.В., г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018755894 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2018755894 было заявлено на государственную регистрацию в качестве товарного знака с приоритетом от 17.12.2018 на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37 и 43 классов МКТУ.

Согласно материалам заявки заявленное обозначение представляет собой словесное обозначение «**БУТОВО ПАРК**», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 05.12.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака, мотивированное в заключении по результатам экспертизы несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение воспроизводит наименование широкомасштабного инвестиционно-строительного проекта, реализуемого ПАО «Группа компаний ПИК» (см., например, <https://www.pik.ru/butovo-park>, <https://mskguru.ru/novostroyki/27-butovo-park>, <https://vidnoye.cian.ru/zhiloy-kompleks-butovo-park-butovo-rp-5868/>,

<https://novostroeв.ru/novostroyki/moskovskaya-oblast/leninskiy-rn/vidnoe/butovo-park/>, <https://kvadroom.ru/jk-butovo-park/>), в силу чего данное обозначение способно ввести в заблуждение потребителя относительно лица, оказывающего соответствующие услуги.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности 03.09.2020 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 05.12.2019. Доводы возражения сводятся к тому, что в сети Интернет не имеется какого-либо подтверждения возникновения у потребителей стойкой ассоциативной связи между заявленным обозначением, индивидуализирующим определенные услуги, и вышеуказанным лицом, в то время как заявитель ранее уже обладал исключительным правом на сходный комбинированный товарный знак со словесным элементом «**БУТОВО ПАРК**» по свидетельству № 432009.

На основании изложенного в возражении заявителем была выражена просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении всех приведенных в заявке услуг.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (17.12.2018) 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 (далее – Правила).

В соответствии с абзацем 1 и подпунктом 1 пункта 3 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.

В соответствии с абзацем 2 пункта 37 Правил при рассмотрении вопроса о ложности или способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

Заявленное обозначение представляет собой выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита словесное обозначение «БУТОВО ПАРК». Предоставление правовой охраны заявленному обозначению в качестве товарного знака испрашивается в отношении услуг 35, 36, 37 и 43 классов МКТУ.

Однако в русскоязычном сегменте сети Интернет (см. поисковые порталы «Яндекс» и «Google», в том числе <https://www.pik.ru/butovo-park>, <https://mskguru.ru/novostroyki/27-butovo-park>, <https://vidnoye.cian.ru/zhiloy-kompleks-butovo-park-butovo-rp-5868/>, <https://novostroev.ru/novostroyki/moskovskaya-oblast/leninskiy-rn/vidnoe/butovo-park/>, <https://kvadroom.ru/jk-butovo-park/> и многие другие) действительно обнаруживается информация о широкомасштабном инвестиционно-строительном проекте «**БУТОВО ПАРК**», реализуемом ПАО «Группа компаний ПИК».

При этом следует отметить достаточно высокую степень насыщенности сети Интернет такой информацией.

Напротив, в возражении никак не подтверждается, собственно, известность российским потребителям каких-либо услуг, которые оказывались бы самим заявителем и индивидуализировались бы им заявленным обозначением, и, в то же время, никак не опровергаются вышеуказанные сведения из сети Интернет о соответствующих услугах иного лица, оказывающего услуги.

Исходя из изложенных выше обстоятельств, присутствие в сети Интернет соответствующей информации позволяет прийти к выводу об осведомленности российских потребителей об указанной компании и ее услугах. Так, глобальная информационная сеть Интернет является одним из основных средств свободного распространения и получения различного рода информации и относится, наряду с радио и телевидением, к электронным средствам массовой информации.

Таким образом, с помощью общедоступного источника информации было установлено, что заявленное обозначение воспроизводит обозначение, используемое не заявителем, а совсем другим лицом, для индивидуализации услуг, однородных приведенным в заявке услугам.

Так, в частности, соответствующие услуги 35 класса МКТУ организационно обеспечивают реализацию самого бизнеса коммерческой компании, услуги 36 класса МКТУ – финансирование, страхование и сделки с недвижимостью в рамках ее указанного выше инвестиционно-строительного проекта, услуги 37 класса МКТУ – непосредственно само строительство жилого комплекса, а услуги 43 класса МКТУ – развитие гостиничного и ресторанного бизнеса в пределах жилого комплекса и относящихся к нему территорий.

При этом отсутствуют какие-либо сведения об отношении заявителя из г. Уфы к указанному жилому комплексу или соответствующим территориям в Ленинском районе Московской области.

Что касается довода возражения о том, что заявитель ранее уже обладал исключительным правом на сходный комбинированный товарный знак со словесным элементом «**БУТОВО ПАРК**» по свидетельству № 432009, то следует отметить, что правовая охрана данного товарного знака была досрочно полностью прекращена по заявлению самого же правообладателя. К тому же, приобретение заявителем в свое время этого товарного знака у предыдущего его владельца, местом нахождения которого был именно Ленинский район

Московской области, само по себе никак не свидетельствует о наличии и у заявителя какого-либо отношения к соответствующему объекту.

Следовательно, заявленное обозначение, для которого испрашивается предоставление правовой охраны в качестве товарного знака на имя заявителя, может породить в сознании потребителя не соответствующее действительности представление о лице, оказывающем соответствующие услуги, то есть оно способно ввести в заблуждение потребителя относительно такого лица.

Принимая во внимание указанные выше обстоятельства, коллегия не располагает какими-либо основаниями, опровергающими вывод экспертизы о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.09.2020,
оставить в силе решение Роспатента от 05.12.2019.**