

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 поступившее 26.11.2018 в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Бюро инвентаризации объектов недвижимости», Московская область, Ленинский район, деревня Таболово (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 674376, при этом установлено следующее.



Оспариваемый товарный знак по заявке № 2017708644 с приоритетом от 10.03.2017 зарегистрирован 08.10.2018 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) за № 674376 на имя ООО «Бюро инвентаризации объектов недвижимости», Московская обл., г. Ногинск (далее – правообладатель) в отношении услуг 36, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании «оранжевый, темно-синий, голубой, салатовый». Срок действия регистрации – до 10.03.2027.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый товарный знак является комбинированным и представляет собой стилизованное изображение дома, находящегося в центре переплетающихся окружностей, а также словесного элемента «БИОН».

В поступившем 26.11.2018 в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении выражено мнение лица, подавшего возражение, о том, что регистрация № 674376 товарного знака произведена в нарушение требований, установленных положениями пунктами 3 (1), 8, 9 (1), 10 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 26.11.2018, сводятся к следующему:

- в состав оспариваемого товарного знака включен изобразительный элемент, который воспроизводит изображение, используемое в предпринимательской деятельности лица, подавшего возражение, с 2013 года, с незначительной переработкой;



- логотип  был разработан по заказу лица, подавшего возражение, ООО «БИОН» (ОГРН 1125003005324), по договору авторского заказа ИП Холиным И.В. и принят по акту 10.10.2013, с учетом устранения опечаток;

- в связи с разработкой логотипа, лицом, подавшим возражение, в 2013 году был создан брендбук с вариантами возможного использования логотипа «БИОН», а также осуществлен первый заказ печатной продукции компании, утверждены оригинал-макеты папок компании и пр.;

- лицом, подавшим возражение, приведены выдержки из действующего законодательства, толкования и комментарии к статьям (1259, 1270, 1229, 1252 и т.д.) Кодекса;

- в оспариваемом товарном знаке очевидным образом использовано произведение лица, подавшего возражение - логотип «БИОН» в незначительной переработке;

- между лицом, подавшим возражение, и правообладателем оспариваемого товарного знака имеется спор по факту нарушения правообладателем прав на объект авторского права - логотип «БИОН», приведенный выше (дело № А41-54653/2017);

- лицо, подавшее возражение, не предоставляло правообладателю оспариваемого товарного знака разрешение на использование / переработку в какой-либо форме принадлежащего ему произведения;
- лицо, подавшее возражение, было зарегистрировано в качестве юридического лица 28.05.2012, в связи с чем, ему принадлежит исключительное право на фирменное наименование ООО «Бюро инвентаризации объектов недвижимости», включающее словесный элемент «БИОН» (ООО «БИОН» - сокращенное наименование), право на которое возникло ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака;
- фактическая деятельность лица, подавшего возражение, в виде кадастровых работ соотносится с услугами 36, 42, 45 классов МКТУ оспариваемого товарного знака;
- начиная с 2013 года, лицо, подавшее возражение, на территории Российской Федерации непрерывно использует логотип «БИОН» для индивидуализации оказываемых услуг;
- осуществление лицом, подавшим возражение, фактической деятельности в области кадастровых услуг и связанных с ними услуг с использованием логотипа «БИОН» по всему перечню видов деятельности, согласно сведениям ЕГРЮЛ, подтверждается объемом приложенных документов;
- с 2013 года лицо, подавшее возражение, выполняет специализированные работы в области строительного аудита, кадастровой деятельности и сопутствующих юридических услуг, технической инвентаризации, строительного контроля, энергоаудита, оценки и судебной экспертизы различных объектов недвижимости;
- богатый опыт работы на крупных объектах, таких как Жилой комплекс «Зеленые аллеи», «Татьянин парк», «Загородный квартал», «Ново-Молоково», позволили лицу, подавшему возражение, завоевать положительную репутацию на рынке;
- лицо, подавшее возражение, обладает множественными благодарственными письмами, сертификатами и свидетельствами (национальный сертификат «Лидер отрасли 2015 за весомый вклад в развитие российской экономики, добросовестную уплату налогов, достижение высоких экономических показателей», «Национальный сертификат Лидер отрасли 2016 за весомый вклад в развитие российской экономики, добросовестную уплату налогов, достижение высоких экономических показателей») и т.д.;

- логотип «БИОН» используется лицом, подавшим возражение, как в рекламе, так и на документах и является его коммерческим обозначением, используемым в деятельности с 2013 года;
- коммерческое обозначение «БИОН» приобрело широкую известность среди крупных строительных компаний, в области всех видов кадастровых работ, технической инвентаризации;
- коммерческое обозначение «БИОН» обладает различительными признаками, используется на фирменных бланках компании, на сайте, в рекламных материалах и т.д. и его употребление лицом, подавшим возражение, для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах Российской Федерации;
- сфера применения коммерческого обозначения является идентичной доказанной сфере применения фирменного наименования лица, подавшего возражение. С учетом применения положения пункта 6 статьи 1252 Кодекса исключительные права на фирменное наименование и на коммерческое обозначение лица, подавшего возражение, имеют преимущество по сравнению с приоритетом оспариваемого товарного знака;
- регистрация оспариваемого товарного знака способна привести к введению в заблуждение потребителей и контрагентов в отношении лица, оказывающего услуги, поскольку имеют место подтвержденные факты смешения и введения в заблуждение судебных органов;
- ассоциативная связь с деятельностью лица, подавшего возражение, подтверждается объемами вложения в рекламу и рекламными материалами, многочисленными отзывами и благодарственными письмами.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 674376 в отношении всех услуг 36, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (копии):

- договор на создание логотипа от 03.09.2012 и его сопроводительная документация, в том числе дополнительное соглашение от 10.08.2017 – [1];

- брендбук «БИОН Бюро инвентаризации объектов недвижимости» – [2];
- документы по утверждению оригинал-макета «БИОН» – [3];
- постановление Суд по интеллектуальным правам по делу № А41-54653/2017 от 02.10.2018 г. – [4];
- письмо «Топливной Сервисной Компании» от 10.07.2013 г. – [5];
- договоры на выполнение различных работ (кадастровых, юридических, по изготовлению проектной документации, на выполнение технической инвентаризации, энергетическому обследованию объектов недвижимости и т.д.) с сопроводительной документацией – [6];
- копии писем по направлению заключений экспертов – [7];
- данные заключений – [8];
- решения и определения Арбитражных судов, а также выписки из ЕГРЮЛ – [9];
- сертификаты, свидетельства, благодарственные письма и т.д. – [10];
- справка об объемах вложений в рекламу – [11];
- акты, счета на оплату, товарные накладные в отношении рекламы и т.д. – [12];
- договоры на размещение наружной рекламы и информации и т.д. с сопроводительной документацией – [13];
- письмо о возврате гражданского дела № 33-12759/2017 – [14];
- информация об экспертных учреждениях Арбитражного суда города Москвы и т.д. – [15];
- сведения о постановке на учет в налоговом органе, а также оптический диск с рекламными роликами – [16].

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с поступившим 26.11.2018 возражением, представил отзыв по его мотивам, основные положения которого сведены к следующему:

- правообладатель на протяжении более 3-х лет активно продвигает на рынке свои услуги на территории Ногинского, Щелковского муниципальных районов и городских округов Электросталь и Павловский Посад Московской области;
- оспариваемый товарный знак используется правообладателем в составе своего коммерческого обозначения с момента создания предприятия;

- высокая деловая репутация правообладателя подтверждается соответствующими сертификатами, свидетельствами, благодарственными письмами и грамотами;
- правообладатель в течение длительного времени вкладывает объемы средств в различные виды рекламы своих работ и услуг (например, наружная реклама);
- правообладатель в рамках рассмотрения дела № А41 -54653/2017 приводил доводы об отсутствии со своей стороны какого-либо нарушения исключительных авторских прав лица, подавшего возражение, на принадлежащее ему произведение - визуальный образ логотипа «БИОН»;
- используемый правообладателем в составе своего коммерческого обозначения, а затем и в виде товарного знака, графический логотип является самостоятельным оригинальным произведением. Данный графический логотип создан по заказу в конце 2015 года ООО «Медиа Принт» (договор № 30/11/15-Ш от 30.11.2015 г.);
- графический логотип, используемый правообладателем, не является результатом творческой или иной переработки других охраняемых объектов авторских прав, и поэтому не может быть отнесен к какому-либо виду производного произведения от логотипа лица, подавшего возражение;
- наклонные пересекающиеся (сходящиеся в верхней части) линии (полосы), отображающие символический образ крыши архаичного домика, не являются оригинальными, в связи с тем, что повсеместно используются в качестве художественного приема воспроизведения символического образа различного рода архаичных и традиционных построек. В частности, указанный графический образ



использован при разработке дизайна дорожного знака 7.10 «Кемпинг»: ;

- при сопоставлении оспариваемого товарного знака и принадлежащего лицу, подавшему возражение, произведения - логотипа коммерческого изображения, наблюдаются явные отличия в элементах: у товарного знака правообладателя имеется символическое изображение в центральной части его графического образа - окна прямоугольной формы из четырех составленных по периметру равновеликих квадратов, что соответствует числу граничащих между собой районов Московской области (Ногинский, Щелковский районы и городские округа Электросталь и

Павловский Посад) на территории которых правообладатель осуществляет свою деятельность; образы окон в изображениях логотипов отличаются по своему исполнению: по форме, размеру, цветовому решению и т.д.;

- территория деятельности правообладателя нашла свое символическое отражение в образе элементов товарного знака, выполненных в виде четырех переплетенных между собой замкнутых окружностей, в центре которых помещен символический образ архаичного дома;

- цветовые оттенки каждой окружности совпадают с цветовым обозначением территорий указанных районов на одной из географических карт Московской области, опубликованных в сети Интернет и представленной в рекламных календарях к моменту создания компании правообладателя в октябре 2015 года;

- при сопоставлении с логотипом лица, подавшего возражение, вполне очевидны расхождения в форме и количестве окружностей, которые имеют конфигурацию из различных незамкнутых в кольцо отдельных фрагментов эллипса;

- из содержания судебных актов (дело № А41-54653/2017) усматривается, что обозначение правообладателя не было признано судами тождественным произведению логотип «БИОН» лица, подавшего возражение;

- визуальный образ оспариваемого товарного знака еще до его регистрации, активно использовался правообладателем с конца 2015 года в качестве средства индивидуализации своего предприятия в составе комбинированного коммерческого обозначения;

- за более чем три года использования оспариваемого товарного знака, ни одного известного случая возникновения у кого-либо из потребителей и/или контрагентов заблуждения относительно принадлежности сравниваемых логотипов как средств индивидуализации соответствующих предприятий правообладателя и лица, подавшего возражение, ввиду их возможного сходства до степени смешения, установлено не было.

- фактическое использование лицом, подавшим возражение, своего коммерческого обозначения ограничивается исключительно территорией города Видного, Ленинского, Домодедовского и от части Люберецкого районов Московской области,

что является местом (территорией) фактического осуществления лицом, подавшим возражение, своей предпринимательской деятельности;

- лицо, подавшее возражение, не использует коммерческое обозначение на территории Ногинского, Щелковского районов и городских округов Электросталь и Павловский Посад, Московской области, где с 2015 года правообладателем осуществляется использование при оказании услуг своего логотипа в составе коммерческого обозначения, который был зарегистрирован в качестве товарного знака;

- представленный брендбук не подтверждает принадлежность лицу, подавшему возражение, исключительных прав, на данное изображение, в том числе и авторских;

- из договора и акта к нему [1] не понятно, какой именно дизайн логотипа и в какой цветовой гамме был передан по данному договору;

- брендбук не передавался в составе договора [1];

- вопрос о том, является ли изображение спорного товарного знака, творчески созданной переработкой логотипа лица, подавшего возражение, или самостоятельным произведением, не исследовался;

- лицом, подавшим возражение, не представлено подтверждение окончательного расчета с исполнителем права по данному договору считаются не перешедшие к заказчику;

- лицом, подавшим возражение, не представлены доказательства возникновения права на коммерческое обозначение;

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, состоит только из слов, обозначающих род деятельности;

- аббревиатура «БИОН» не является уникальной или оригинальной для фирм, осуществляющих данный род деятельности;

- в представленных документах отсутствует доказательства ведения лицом, подавшим возражение, фактической деятельности аналогичной деятельности, указанной в перечне товаров и услуг оспариваемого товарного знака, с использованием данного изобразительного элемента;

- введение потребителей в заблуждение лицом, подавшим возражение, не доказано.

В подтверждение своих доводов правообладателем представлены следующие материалы (копии):

- договоры на проведение работ по энергетическому обследованию, проведение кадастровых работ, на оказание юридических услуг, проектной документации и т.д. с актами, платежными поручениями и иной сопроводительной документацией - [17];
- договор № 30/11/15-1П от 30.11.2015 на разработку логотипа и фирменного стиля с актом, счетом и другими сопроводительными документами - [18];
- договор № 18/07/17-1П от 18.07.2017 на разработку брендбука, дизайн-услуг с актом, счетами и другими документами - [19];
- брендбук - руководство по использованию фирменного стиля - [20];
- фотографии вывесок, флагов с символикой «БИОН кадастровые инженеры», смарт-браслетов, ежедневников, ручек, календарей и т.д. - [21];
- благодарственные письма, дипломы, благодарности, почетные грамоты и т.д. - [22];
- запрос о предоставлении выписки из реестра членов СРО - [23];
- свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ № П-01-1535-5031117791-2015 с приложениями - [24];
- выписки из реестра членов саморегулируемой организации №№ 2170/02 от 25.10.2018 г., 87/01 от 19.06.2018 г., выписки из ЕГРЮЛ - [25];
- информационное письмо о затратах на рекламу и платежные поручения - [26].

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

Из материалов дела усматривается ведение деятельности лица, подавшего



возражение, под обозначением , а также под своим сокращенным фирменным наименованием (ООО «БИОН») в области оказания кадастровых, инженерных, юридических услуг и т.д. Кроме того, лицо, подавшее возражение, обладает авторскими правами на указанный логотип в соответствии с договором [1]. Таким образом, заинтересованность лица, подавшего возражение, прослеживается в отношении испрашиваемого объема притязаний.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, поступившего 26.11.2018, коллегия считает доводы возражения убедительными.

С учетом даты (10.03.2017) приоритета оспариваемого товарного знака по свидетельству № 674376, правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара или его изготовителя.

В соответствии с пунктом 2.5.1 Правил 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.

В соответствии с требованиями пункта 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Согласно пункту 1 статьи 1539 Кодекса правообладателю принадлежит исключительное право использования коммерческого обозначения в качестве средства индивидуализации принадлежащего ему предприятия любым не

противоречащим закону способом (исключительное право на коммерческое обозначение), в том числе путем указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, на товарах или их упаковках, если такое обозначение обладает достаточными различительными признаками и его употребление правообладателем для индивидуализации своего предприятия является известным в пределах определенной территории.

Согласно пункту 2 статьи 1540 Кодекса исключительное право на коммерческое обозначение прекращается, если правообладатель не использует его непрерывно в течение года.

Согласно требованиям пункта 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 требованиям пункта 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 настоящих Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявлении обозначении.

В соответствии с пунктом 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам и определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта. Признаки, перечисленные в подпунктах (1) – (3) настоящего пункта, 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 и т.д.

Согласно пункту 9 (1) статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака (статья 1492) произведения науки, литературы или искусства, персонажу или цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

Положения настоящего пункта применяются также в отношении обозначений, сходных до степени смешения с указанными в нем объектами.

Согласно пункту 10 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении однородных товаров обозначения, элементами которых являются охраняемые в соответствии с настоящим Кодексом средства индивидуализации других лиц, сходные с ними до степени смешения обозначения, а также объекты, указанные в пункте 9 настоящей статьи.

Государственная регистрация в качестве товарных знаков таких обозначений допускается при наличии соответствующего согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 49 Правил на основании пункта 10 статьи 1483 Кодекса устанавливается, не содержит ли заявленное обозначение элементы, являющиеся охраняемыми в соответствии с Кодексом товарными знаками других лиц и наименованиями мест происхождения товаров, сходными с ними до степени смешения обозначениями, а также промышленные образцы, указанные в пункте 9 статьи 1483 Кодекса.

При проверке сходства заявленного обозначения используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 настоящих Правил.

Регистрация в качестве товарных знаков обозначений, указанных в абзаце первом настоящего пункта, допускается при наличии согласия, предусмотренного пунктом 6 и подпунктами 1 и 2 пункта 9 статьи 1483 Кодекса.



Оспариваемый товарный знак

по свидетельству № 674376

(приоритет от 10.03.2017) является комбинированным и представляет собой словесный элемент «БИОН», выполненный заглавными буквами русского алфавита, над которым выполнено сочетание квадратов, переплетающихся окружностей неправильной формы и пересекающихся линий, в целом образующих стилизованное изображение дома. Правовая охрана предоставлена в отношении услуг 36, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, в цветовом сочетании: «оранжевый, темно-синий, голубой, салатовый».

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Согласно договору на создание логотипа от 03.09.2013 [1] лицо, подавшее



возражение, обладает объектом авторского права: [1]. Исполнение договора [1] подтверждается приложенным к нему актом-сдачи приемки, в приложении № 1 представлено изображение самого объекта.

В связи с разработкой логотипа [1] в 2013 году был создан брендбук с вариантами возможного использования комбинированного обозначения «БИОН» [2,3], а также были утверждены оригинал-макеты папок компании лица, подавшего возражение.

Наличие у лица, подавшего возражение, авторского права на указанное произведение подтверждается выводами Суда по интеллектуальным правам по делу № А41-54653/2017 от 02.10.2018 г. [4].

Оспариваемый товарный знак и объект авторского права лица, подавшего возражение, имеют степень сходства, приближенную к тождеству: обозначения выполнены в похожих цветовых сочетаниях (оранжево-сине-зеленые тона); обозначения содержат линии, образующие пересекающиеся окружности; в центре обозначений выполнены квадратики и пересекающиеся вверху линии, образующие стилизованный дом. Кроме того, сравниваемые обозначения содержат фонетически

тождественный и визуально сходный по шрифтовому исполнению словесный элемент «БИОН». Указанные критерии существенным образом влияют на запоминание обозначений в целом.

В связи с чем, у коллегии есть основания полагать, что регистрация оспариваемого товарного знака по свидетельству № 674376 произведена в нарушение требований пунктов 9 (1), 10 статьи 1483 Кодекса.



В отношении разработанного логотипа и фирменного стиля правообладателя (договор от 30.11.2015 [18]) коллегия отмечает, что данный объект представляет собой самостоятельное произведение с датой создания позже, чем у лица, подавшего возражение. Таким образом, наличие данного объекта не опровергает выводы коллегии в части несоответствия произведенной регистрации оспариваемого товарного знака требованиям пункта 9 (1) статьи 1483 Кодекса.

Анализ оспариваемого товарного знака на соответствие требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Лицо, подавшее возражение, (дата регистрации 28.05.2012; ОГРН 1125003005324) утверждает, что, начиная с 2013 года, на территории Российской Федерации непрерывно использует логотип «БИОН» в качестве коммерческого обозначения. Выше было установлено сходство до степени смешения используемого



лицом, подавшим возражение, логотипа и оспариваемого товарного знака по свидетельству № 674376.

С учетом положений пункта 1 статьи 1539 Кодекса необходимо устанавливать, существует ли спорное обозначение, используется ли оно конкретным лицом для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, следует устанавливать, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками и имеются ли соответствующие доказательства приобретения известности коммерческим обозначением на определенной территории. При этом, должна быть установлена вся совокупность условий, предусмотренных названной правовой

нормой. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться возникшим.



Согласно материалам возражения обозначение лица, подавшего возражение, используется им в гражданском обороте с целью индивидуализации предоставляемых им работ и услуг с 2013 года. С этой целью представлены: письмо «Топливной Сервисной Компании» от 10.07.2013 г. [5], договоры на выполнение различных работ (кадастровых, юридических, по изготовлению проектной документации, на выполнение технической инвентаризации, энергетическому обследованию объектов недвижимости и т.д.) с сопроводительной документацией [6]; копии писем по направлению заключений экспертов [7]; данные заключений [8]; решения и определения Арбитражных судов [9]; сертификаты, свидетельства, благодарственные письма и т.д. [10]; справка об объемах вложений в рекламу [11]; акты, счета на оплату, товарные накладные в отношении рекламы [12]; договоры на размещение наружной рекламы и информации и т.д. с сопроводительной документацией [13]; письмо о возврате гражданского дела № 33-12759/2017 [14]; информация об экспертных учреждениях Арбитражного суда города Москвы и т.д. [15]; сведения о постановке на учет в налоговом органе, оптический диск [16].

Лицом, подавшим возражение, были оказаны в интересах третьих лиц услуги по кадастровым работам, по изготовлению учетно-технических документов, технической инвентаризации объектов недвижимости, услуги по энергетическому обследованию объектов капитального строительства, инженерно-геодезические изыскания, работы по изготовлению проектной документации, а также предоставление юридических услуг (например, договоры № 05-10007-00 от 10.07.2013 г., № 23-1007-00 от 16.10.2013 г., № 07-1607-03 от 16.07.2013 г., № 23-1007-00 от 16.10.2013 г., № 22-1013-04 от 22.10.2013 г., № 05-1311-04 от 05.11.2013 г., № 02-0614-08 от 20.06.2014 г., № 13-1402-03 от 18.02.2014 г., № 03-1406-07 от 03.06.2014 г., № 03-1406-06 от 03.06.2014 г., № В-499-15 от 04.09.2015 г., № 19-1502-

02 от 19.02.2015, № 19-1115-01 от 09.12.2015, № 22-0716-01 от 22.07.2016, № М-87-16 от 06.04.2016, №№ ДП-1, ДП-2 от 01.02.2017 и т.д.) [6].

Однако, само по себе использование обозначения не свидетельствует о наличии у него признаков, присущих коммерческому обозначению.

Из материалов дела не усматривается, что лицо, подавшее возражение, представляет собой предприятие как имущественный комплекс, исходя из требований, предъявляемых пунктами 2 статьи 132 Кодекса («Предприятие») и статьей 1538 Кодекса («Коммерческое обозначение»). Предприятие, как единый имущественный комплекс, включает все виды имущества, предназначенные для осуществления его деятельности - земельные участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, продукция, права требования, долги, а также права на фирменное наименование, товарные знаки и знаки обслуживания и другие исключительные права.

Упоминание логотипа лица, подавшего возражение, на бланках писем и заключений [7,8], бланке справки об объеме вложений в рекламу [11] не приводит к тому, что анализируемое обозначение соответствует всем тем признакам, которым должно соответствовать коммерческое обозначение.

На представленных благодарностях, свидетельствах и сертификатах [10] информация об исследуемом обозначении отсутствует.

Из сведений о приобретении лицом, подавшим возражение, буклетов, визиток, баннера и т.д. [12] не представляется возможным оценить, какие именно обозначения фигурировали в данных рекламных материалах.

В материалах договора № АБК/17-рек. от 01.09.2016 [13] в отношении размещения наружной рекламы отсутствует фотография самой световой вывески «БИОН Бюро инвентаризации объектов недвижимости», что не позволяет ее сравнить с исследуемым обозначением.

Договор № АБК/13-рек. от 01.09.2016 [13] касается размещения наружной рекламы и информации в отношении иного объекта: световая вывеска «GOROD. Агентство недвижимости», что к существу спора отношения не имеет.

Оптический диск [16] представляет собой рекламный ролик предприятия лица, подавшего возражение, в рамках которого проиллюстрирована вывеска «БИОН» с

режимом работы предприятия и выступления работников о специфике деятельности предприятия.

Вместе с тем, каких-либо документов в отношении договоров аренды помещений, сведений о монтировании и производстве надлежащих вывесок для предприятия как имущественного комплекса в материалах дела не содержится.

Таким образом, из представленных материалов не усматривается, что анализируемое обозначение индивидуализирует имущественный комплекс лица, подавшего возражение, и обладает достаточными признаками, присущими коммерческим обозначениям.

Следовательно, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в части наличия права на коммерческое обозначение является недоказанным.

В отношении «старшего» права на фирменное наименование лица, подавшего возражение, коллегия отмечает следующее. Согласно сведениям из ЕГРЮЛ право на фирменное наименование у ООО «Бюро инвентаризации объектов недвижимости» (ООО «БИОН») возникло – 28.05.2012, т.е. ранее даты приоритета (10.03.2017) оспариваемого товарного знака.

При этом собственно сокращенное наименование юридического лица - лица, подавшего возражение, содержит обозначение «БИОН», фонетически тождественное оспариваемому товарному знаку.

В отношении однородности сравниваемых услуг, в отношении которых используется фирменное наименование и предоставлена правовая охрана оспариваемому товарному знаку, коллегия отмечает следующее.

В подтверждение осуществления фактической деятельности ранее даты приоритета оспариваемого товарного знака были представлены договоры на выполнение различных работ (кадастровых, юридических, по изготовлению проектной документации, на выполнение технической инвентаризации, энергетическому обследованию объектов недвижимости и т.д.) с сопроводительной документацией [6], а также другие документы [5;7;8;10-13;16]. В представленных договорах лицом, подавшим возражение, также было использовано сокращенное наименование его юридического лица - ООО «БИОН».

Следует отметить, что кадастровые работы – это обширный комплекс работ по сбору и анализу документов и данных, по обследованию земельного участка, в результате которых специалистами формируются документы для государственного кадастрового учета. В результате проведения государственного кадастрового учета объекту недвижимости, в отношении которого были проведены кадастровые работы, присваиваются различные уникальные характеристики и выдаются соответствующие документы (кадастровый паспорт земельного участка, кадастровая выписка о земельном участке и т.д.). Кадастровые работы представляют собой целый комплекс мероприятий, проведение которых требует наличия геодезических приборов, определенных лицензий, сертификатов и разрешений. Отношения, возникающие в связи с осуществлением кадастровой деятельности, регулируются Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Таким образом, проведение кадастровых работ, напрямую связаны с услугами 36 класса МКТУ (услуги, связанные с недвижимостью и финансовыми операциями), услугами 42 класса МКТУ (услуги в области технических исследований, составление технической документации, экспертиза инженерно-техническая и т.д.), поскольку они направлены на достижение одних и тех же целей и имеют совместную встречаемость в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Проведение инженерно-геодезических изысканий напрямую соотносятся с услугами 42 класса МКТУ («исследования в области геологии; экспертиза геологическая; изыскания геологические; разведка геологическая; услуги по составлению географических карт»), поскольку направлены на достижение одних и тех же целей и имеют совместную встречаемость в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

Оказываемые юридические услуги (например, в рамках договора № М-87-16 от 06.04.2016) однородны услугам 45 класса МКТУ «исследования юридические; услуги по подготовке юридических документов; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридические». Сравниваемые услуги направлены на достижение одних и тех же целей (в области оказания юридических услуг) и имеют совместную встречаемость в гражданском обороте, что свидетельствует об их однородности.

В пункте 6 статьи 1252 Кодекса установлено, что в случае, когда разные средства индивидуализации (товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, коммерческие обозначения) являются тождественными или сходными до степени смешения и результатом подобного тождества может быть введение в заблуждение потребителя и (или) контрагента, преимущество отдается средству индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее. В соответствии с данной статьей преимущество имеет средство индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее.

Поскольку право на фирменное наименование у лица, подавшего возражение, возникло ранее (28.05.2012), чем у правообладателя (09.10.2015), то преимущество отдается средству индивидуализации, исключительное право на которое возникло ранее, то есть лицу, подавшему возражение.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 8 статьи 1483 Кодекса, в части наличия права на фирменное наименование является доказанным.

В отношении отзыва правообладателя коллегия отмечает следующее.

Правообладатель в качестве юридического лица был зарегистрирован 09.10.2015, имеет ОГРН 1155031004864 и осуществляет свою деятельность в области кадастровых работ (например, договор № 06-1011-15 от 10.11.2015 г.), энергетического обследования объектов капитального строительства (например, договор № 13-0116-01 от 13.01.2016 г.), выполнению работ по изготовлению учетно-технических документов на объекты недвижимости (например, договор № 12-0303-17 от 09.03.2017 г.), оказывает юридические услуги (например, договор № 33-2108-18 от 21.08.2018 г.) и т.д. [17; 23-25]. Для правообладателя был также разработан брендбук (руководство по использованию фирменного стиля) в соответствии с документами [19,20], включающий изображение оспариваемого товарного знака. Правообладателем также приведены сведения о затратах на рекламу и размещение рекламно-информационных материалов [26].

Документального подтверждения территорий распространения рекламной продукции (флаги, ручки, ежедневники, баннеры, листовки, визитки, календари и

т.д.) [21] материалы отзыва не содержат. В благодарностях, дипломах и т.д. [22] информация о товарном знаке отсутствует.

Таким образом, из материалов отзыва не усматривается, что оспариваемый товарный знак по свидетельству № 674376 индивидуализирует имущественный комплекс правообладателя, и обладает достаточными признаками, присущими коммерческим обозначениям исходя из требований законодательства (пункт 2 статьи 132 Кодекса («Предприятие») и статья 1538 Кодекса («Коммерческое обозначение»)).

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Представляется, что вывод о способности обозначения вводить потребителя в заблуждение относительно производителя товара/услуг может быть сделан в том случае, если однородные товары/услуги иного лица, маркированные спорным обозначением, ранее присутствовали в гражданском обороте, и у потребителя сложилась устойчивая ассоциация данных товаров/услуг, сопровождаемых оспариваемым товарным знаком, с этим лицом.

Сам по себе оспариваемый товарный знак ложной информации относительно услуг, места их оказания, либо лица, их предоставляющих, не несёт.

Доводы о введении потребителей в заблуждение основаны на том, что имеют место подтвержденные факты смешения и введения в заблуждение судебных органов, в связи с чем, представлено письмо о возврате гражданского дела № 33-12759/2017 [14]. Вместе с тем, одного лишь precedента о почтовом возврате соответствующей корреспонденции недостаточно для вывода о том, у потребителя сложилась устойчивая ассоциативная связь предоставляемых услуг с какой-либо из сторон спора.

Мнения потребителей о восприятии оспариваемого товарного знака материалы возражения не содержат.

На основании вышеизложенных доводов, не представляется возможным прийти к выводу, что оспариваемый товарный знак вызывает в сознании потребителя неправильное представление об изготовителе оспариваемых услуг 36, 42, 45 классов МКТУ, не соответствующее действительности.

Таким образом, довод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака нормам, установленным пунктом 3 (1) статьи 1483 Кодекса, является недоказанным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.11.2018, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 674376 недействительным полностью.