

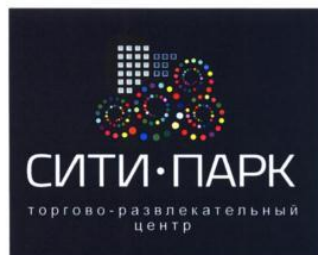
В качестве товарного знака заявлено словесное обозначение

СИТИ-ПАРК

« _____ », выполненное стандартным шрифтом крупными буквами русского алфавита.

Роспатентом 11.10.2019 было принято решение о государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 35 класса МКТУ и части услуг 41 класса МКТУ, а в отношении остальной части услуг 41 класса и всех услуг 36 класса МКТУ решением Роспатента отказано в государственной регистрации товарного знака.

Указанное решение основано на заключении по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения со словесными элементами «СИТИ-ПАРК» серии товарных знаков (знаков обслуживания)



« _____ » [1], « _____ » [2], « _____ » [3] по свидетельствам № 512668, с приоритетом от 26.07.2012, № 627101 с приоритетом от 05.09.2014, № 539734 с приоритетом от 24.04.2013, зарегистрированных на имя Общества с ограниченной ответственностью "Адвертис", 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. А. Невского, 67, в отношении товаров и услуг 16, 36 классов МКТУ, признанных однородными заявленным услугам 36, 41 классов МКТУ.

В поступившем 06.03.2020 возражении заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 11.10.2019 и в качестве обоснования указал на неправомерность предоставления правовой охраны противопоставленным товарным знакам [1-3].

На этом основании заявитель просит изменить решение Роспатента от 11.10.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018738483 в отношении всех услуг, указанных в перечне заявки.

Коллегия обращает внимание, что предоставление правовой охраны зарегистрированному товарному знаку может быть оспорено в порядке, предусмотренном статьей 1512 Кодекса.

Рассматриваемое возражение подлежит рассмотрению в части проверки правильности примененной в нем нормы пункта 6 статьи 1483 Кодекса, обоснованности примененных положений о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] и однородности услуг 36, 41 классов МКТУ товарам и услугам противопоставленных знаков.

Представитель заявителя, уведомленный в установленном порядке о дате рассмотрения возражения (идентификатор почтового отправления - 12599346636479, согласно данным с сайта <https://www.pochta.ru/> вручено в адресату 23 июля 2020 года), на заседание не явился. Отсутствие представителя заявителя не является препятствием для рассмотрения возражения.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (04.09.2018) поступления заявки № 2018738483 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения 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 (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:

1) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию товарного знака не отозвана, не признана отозванной или по ней не принято решение об отказе в государственной регистрации;

2) 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;

3) товарными знаками других лиц, признанными в установленном порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении однородных товаров с даты более ранней, чем приоритет заявленного обозначения.

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 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 пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

Согласно пункту 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).

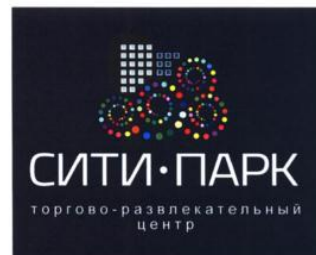
Анализ сходства заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] показал, что они являются сходными по следующим причинам.

Единственным элементом заявленного обозначения является словесный элемент «СИТИ-ПАРК».

Основным индивидуализирующим элементом противопоставленных товарных знаков [1-3] является словесный элемент «СИТИ ПАРК».

Следовательно, сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] устанавливается за счет фонетического и семантического

вхождения заявленного обозначения «СИТИ ПАРК» в противопоставленные



товарные знаки « [1], « [2],



Дополнительные словесные элементы «ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» противопоставленных товарных знаков указаны в качестве неохраняемых и не придают словам «СИТИ-ПАРК» качественно иного смыслового восприятия.

С точки зрения визуального признака, имеют место некоторые графические различия в выполнении сравниваемых обозначений за счет дополнительных элементов. Однако роль визуального критерия не может быть признана определяющей, поскольку превалирует, данном случае, фонетическое и смысловое тождество, которое обеспечивает ассоциирование друг с другом сравниваемых обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] являются сходными, поскольку ассоциируются в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Анализ однородности услуг 36 и 41 классов МКТУ показал следующее.

Услуги 41 класса МКТУ *«издание книг; макетирование публикаций, за исключением рекламных; публикация текстовых материалов, за исключением рекламных»*, в отношении которых испрашивается регистрация заявленного обозначения, являются видовыми относительно родовой группы «издательские услуги».

В то же время товары 16 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-3] представляют собой, в том числе, периодические издания «газеты; издания печатные». Эти товары и услуги 41 класса МКТУ, указанные в перечне заявленного обозначения, характеризуются такими признаками однородности как взаимодополняемость, совместные условия реализации (оказания услуг), круг потребителей. Названные группы товаров и услуг в случае маркировки их сходными обозначениями, могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю), следовательно, могут быть признаны однородными.

Услуги 36 класса МКТУ «сдача недвижимого имущества в аренду, сдача нежилых помещений в аренду; страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью», указанные в перечне заявленного обозначения, полностью идентичны услугам 36 класса МКТУ «страхование; финансовая деятельность; кредитно-денежные операции; операции с недвижимостью; взыскание арендной платы; посредничество при операциях с недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; управление недвижимостью» противопоставленного товарного знака [2]. Услуги 36 класса МКТУ, связанные с недвижимостью, в перечне заявленного обозначения соотносятся как род вид с услугами 36 класса МКТУ противопоставленных товарных знаков [1,3].

Таким образом, сравниваемые услуги 36 класса МКТУ в части идентичны друг другу, а в другой части соотносятся как вид-род, характеризуются единством свойств, назначения, способов реализации и круга потребителей.

Кроме того, коллегией учтена высокая степень сходства сравниваемых обозначений близкая к тождеству, в связи с чем более широкий круг товаров и услуг может рассматриваться в качестве однородных.

На основании изложенного коллегия пришла к выводу о сходстве заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] до степени смешения.

С учетом установленного сходства обозначений существует принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о происхождении

сравниваемых услуг 36 класса МКТУ и части услуг 41 класса МКТУ из одного источника и, как следствие, о смешении их в гражданском обороте, следовательно, вывод экспертизы о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям, изложенным в подпункте 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса, является правомерным.

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.03.2020,
оставить в силе решение Роспатента от 11.10.2019.**