

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 14.08.2019, поданное ИП Ибатуллин Азаматом Валерьяновичем, респ. Башкортостан, г. Уфа (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 697793, при этом установлено следующее.

Оспариваемый товарный знак по заявке № 2018729670, поданной 16.07.2018, зарегистрирован 12.02.2019 в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации за № 697793 на имя «ДАН Риал Эстейт ЛЛС», Аджман, Корниш Тауэр, этаж М, офис № 30, Объединенные Арабские Эмираты (АЕ) (далее – правообладатель) в отношении услуг 36, 39, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Согласно описанию, приведенному в материалах заявки, оспариваемый



товарный знак  является изобразительным, представляет собой оригинальное изображение стилизованных небоскребов и галочки внизу, и выполнен в цветовом сочетании: «синий, красный».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 14.08.2019 возражение, в котором выражено мнение о несоответствии оспариваемого товарного знака [1] требованиям пунктов 6, 7 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения, поступившего 14.08.2019, сводятся к следующему:

- оспариваемый товарный знак [1] является сходным до степени смешения с товарным знаком **ДАН** [2] по свидетельству № 689070 с приоритетом от 21.11.2016, правообладателем которого является лицо, подавшее возражение;
- оспариваемый товарный знак [1] и противопоставленный товарный знак [2] являются сходными до степени смешения, поскольку содержат фонетически и семантически тождественный словесный элемент «ДАН»;
- услуги, в отношении которых зарегистрированы сравниваемые товарные знаки [1] и [2], являются однородными. При этом, услуги 36 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован оспариваемый товарный знак [1], являются однородными услугам 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы», 39 класса МКТУ «аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов»;
- лицом, подавшим возражение, в подтверждение своей позиции приведена судебная практика по делу № СИП-450/2017. Так, в судебном решении определено, что «услуга 36-го класса МКТУ «аренда недвижимого имущества» является однородной услуге 35-го класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы», поскольку они относятся к одному и тому же виду услуг (аренда), имеют один круг потребителей (арендаторы), схожее функциональное назначение (предоставление имущества в аренду), при этом под «площадями» могут пониматься и объекты недвижимого имущества»;
- фонетическое и семантическое тождество словесного элемента «ДАН» сравниваемых товарных знаков [1] и [2] может компенсировать низкую степень однородности части услуг.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку по

свидетельству № 697793 [1] в отношении всех услуг 36, 39, 45 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем 14.08.2019 возражении, отзыв по его мотивам не представил.

Уведомленные надлежащим образом лицо, подавшее возражение, а также правообладатель на заседании коллегии отсутствовали. Согласно пункту 4.3 Правил ППС неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может явиться препятствием к рассмотрению дела.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным пунктом 2 (2) статьи 1512 Кодекса, может быть подано заинтересованным лицом.

Подача возражения была осуществлена от ИП Ибатуллина А.В., г. Уфа являющегося правообладателем исключительного права на товарный знак [2]. Факт наличия «старшего» исключительного права лица, подавшего возражение, иллюстрирует его заинтересованность в подаче данного возражения в отношении испрашиваемого объема притязаний при оспаривании предоставления правовой охраны товарного знака [1] по сходству.

В соответствии с пунктом 2 (1) статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение пяти лет со дня публикации сведений о государственной регистрации товарного знака в официальном бюллетене (статья 1506), если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 6, 7 и 10 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Публикация сведений о предоставлении правовой охраны товарному знаку [1] по свидетельству № 697793 в отношении услуг 36, 39, 45 классов МКТУ была осуществлена 12.02.2019. подача возражения произведена с соблюдением пятилетнего срока со дня публикации сведений о предоставлении правовой охраны

товарному знаку [1] на территории Российской Федерации в официальном бюллетене.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (16.07.2018) оспариваемого товарного знака [1], 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 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 том числе в соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно требованиям пункта 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 43 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Сходство изобразительных обозначений определяется на основании следующих признаков:

- 1) внешняя форма;
- 2) наличие или отсутствие симметрии;
- 3) смысловое значение;

4) вид и характер изображений (натуралистическое, стилизованное, карикатурное и тому подобное);

5) сочетание цветов и тонов.

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 и т.д.



Оспариваемый товарный знак [1] по свидетельству № 697793 с приоритетом от 16.07.2018 является изобразительным. Правовая охрана товарному знаку [1] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; бюро квартирные [недвижимость]; оценка недвижимого имущества; консультации по вопросам недвижимости; оценки финансовые [страхование, банковские операции, недвижимое имущество]; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью», услуг 39 класса МКТУ «бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; бронирование транспортных средств; информация по вопросам перевозок; организация получения виз, загранпаспортов и других документов, необходимых для выезда за границу; организация транспорта для туристических маршрутов; оформление документов для получения виз, а именно помощь в получении виз для выезда за границу; перевозка путешественников; перевозки пассажирские; посредничество при перевозках; предоставление информации в области маршрутов движения; сопровождение

путешественников; услуги транспортные; услуги транспортные для туристических поездок», услуг 45 класса МКТУ «арбитраж; консультации юридические; представление интересов в суде; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по подготовке юридических документов; услуги по разрешению споров; услуги юридические, связанные с согласованием договоров для третьих лиц; услуги юридического наблюдения».

В отношении несоответствия оспариваемого товарного знака [1] требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Противопоставленный товарный знак **ДАН** [2] по свидетельству № 689070 с приоритетом от 21.11.2016 является словесным и выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку [2] предоставлена на территории Российской Федерации в отношении услуг 35, 36, 37, 39, 42, 45 классов МКТУ, указанных в перечне.

Как известно, оценка сходства обозначений производится на основе общего впечатления. При этом формирование общего впечатления может происходить под воздействием любых особенностей обозначений, в том числе доминирующих словесных или графических элементов, их композиционного и цвето-графического решения и др.

Сравнительный анализ сходства оспариваемого товарного знака [1] и противопоставленного товарного знака [2] показал следующее.

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой словесное обозначение «ДАН», выполненное заглавными буквами русского алфавита стандартным шрифтом. При этом данный товарный знак [2] легко прочитывается, то есть обладает словесным характером. Оспариваемый товарный знак [1] представляет собой изобразительное обозначение, в котором только центральный элемент однозначно прочитывается как буква «А». Остальные элементы не имеют однозначного прочтения, представляют собой стилизованные фигуры. Элемент справа от стилизованной буквы «А» представляет собой изображение многоэтажных домов с окнами навстречу друг другу и конструкцией, их соединяющей. В целом оспариваемый знак [1] воспринимается как оригинальная целостная композиция.

Согласно пункту 43 Правил изобразительные обозначения сравниваются с изобразительными, объемными и комбинированными обозначениями, в композиции которых входят изобразительные или объемные элементы. Как указывалось выше, противопоставленный товарный знак [2] является словесным, а оспариваемый товарный знак [1] относится к изобразительным знакам. Вместе с тем, при сравнении указанных товарных знаков [1] и [2] отмечается разная внешняя форма (словесное обозначение «ДАН», выполненное стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и конструкция из изобразительных элементов), сочетание цветов и тонов (черно-белое - [2] и сине-красные цвета - [1]), в целом разное композиционное построение и общее зрительное впечатление (знак [1] – изобразительный, товарный знак [2] - словесный).

Восприятие знаков [1] и [2] приводит к возникновению разных образов у потребителя, что обуславливает отсутствие их ассоциирования друг с другом в целом. В связи с указанным, проведенный анализ свидетельствует об отсутствии сходства сравниваемых товарных знаков [1] и [2].

В отношении однородности сравниваемых услуг коллегия отмечает следующее.

Услуги 36 класса МКТУ «оценки финансовые (страхование; банковские операции)» товарного знака [1] либо идентичны соответствующей услуге 36 класса МКТУ «оценки финансовые [страхование]; проверка подлинности чеков» противопоставленного товарного знака [2], либо относятся к финансовым услугам, что свидетельствует об их однородности.

Остальные услуги 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] относятся к страховой деятельности и услугам по хранению и не могут быть признаны однородными остальным услугам 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1], связанным с операциями по недвижимому имуществу, ввиду разного назначения, круга потребителей.

Вместе с тем, услуги 36 класса МКТУ «агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда квартир; аренда коворкинг-офисов; аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; бюро квартирные [недвижимость]; оценка недвижимого имущества; консультации по вопросам

недвижимости; посредничество при операциях с недвижимостью; управление недвижимостью» товарного знака [1] однородны услугам 35 класса МКТУ «аренда площадей для размещения рекламы», услугам 39 класса МКТУ «аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта; аренда складов» противопоставленного товарного знака [2], поскольку они относятся к одному роду деятельности - «операции с недвижимостью», либо имеют общее назначение (для осуществления деятельности в области недвижимого имущества), круг потребителей. Услуга 36 класса МКТУ «оценки финансовые [недвижимое имущество]» товарного знака [1] сопутствует вышеуказанным услугам 35, 39 классов МКТУ противопоставленного товарного знака [2], связанным с недвижимым имуществом, что свидетельствует об их однородности.

Остальные услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] связаны с рекламой, продвижением товаров, исследованием рынка, услугами в сфере бизнеса, конторскими услугами и т.д. Услуги 37 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] связаны со строительством, установкой и ремонтом оборудования и т.д. Услуги 39 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] связаны с транспортировкой, доставкой и хранением товаров, услугами в области организации путешествий и т.д. Услуги 42 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] относятся к научной сфере, исследованиям и научным разработкам, услугам в области компьютерных технологий. Услуги 45 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] относятся к юридическим услугам, услугам по обеспечению безопасности и т.д.

В связи с чем, остальные услуги 35 класса МКТУ противопоставленного товарного знака [2] не являются однородными услугам 36 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1], поскольку они имеют иное назначение (для рекламы, бизнеса, исследования рынка и услуги в области недвижимости, аренды недвижимого имущества), круг потребителей и не имеют совместной встречаемости в гражданском обороте.

Услуги 39 класса МКТУ «бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; организация транспорта для туристических маршрутов;

перевозка путешественников; сопровождение путешественников; услуги транспортные для туристических поездок» и т.д. оспариваемого товарного знака [1] и услуги 39 класса МКТУ «организация путешествий; бронирование билетов для путешествий; бронирование путешествий; организация круизов; перевозка путешественников; сопровождение путешественников; экскурсии [туризм]» и т.д. противопоставленного товарного знака [2] либо идентичны, либо соотносятся как род (вид) «услуги в области организации путешествий», имеют общее назначение (для организации путешествий), круг потребителей (туристы, люди, планирующие путешествие), что свидетельствует об их однородности.

Услуги 39 класса МКТУ «информация по вопросам перевозок; перевозки пассажирские; посредничество при перевозках; предоставление информации в области маршрутов движения; услуги транспортные» и т.д. оспариваемого товарного знака [1] и услуги 39 класса МКТУ «транспортировка; бронирование транспортных средств; доставка газет; доставка корреспонденции; доставка пакетированных грузов; доставка товаров; доставка товаров, заказанных по почте; доставка цветов; информация о движении; информация по вопросам перевозок; логистика транспортная; перевозка в бронированном транспорте; перевозка грузовым автотранспортом; перевозка гужевым транспортом; перевозка ценностей под охраной; перевозки автобусные; перевозки автомобильные; услуги транспортные» и т.д. противопоставленного товарного знака [2] либо идентичны, либо имеют общее назначение (для организации транспортировки, перевозки и т.п.), круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Все услуги 45 класса МКТУ оспариваемого товарного знака [1] и услуги 45 класса МКТУ «услуги юридические; арбитраж; исследования юридические; консультации по вопросам интеллектуальной собственности; контроль в области интеллектуальной собственности; лицензирование интеллектуальной собственности; лицензирование программного обеспечения [услуги юридические]; представление интересов в суде; регистрация доменных имен [услуги юридические]; управление делами по авторскому праву; услуги по внесудебному разрешению споров; услуги по разрешению споров» противопоставленного товарного знака [2] либо идентичны, либо соотносятся как род (вид) «услуги юристов», имеют общее

назначение, круг потребителей (люди, которым необходима юридическая помощь), что свидетельствует об их однородности.

Вместе с тем, учитывая отсутствие сходства между сравниваемыми товарными знаками [1] и [2] более детальный анализ перечня сравниваемых услуг на предмет установления их однородности не целесообразен.

Учитывая отсутствие сходства, однородные услуги 35, 36, 39, 45 классов МКТУ, маркированные сравниваемыми знаками [1] и [2], не будут смешиваться в гражданском обороте, и у потребителя не возникнет представления о принадлежности этих услуг одному производителю.

Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что регистрация оспариваемого знака [1] произведена в нарушение требований, регламентированных пунктом 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Лицо, подавшее возражение, в конце текста возражения ссылается на требования пункта 7 статьи 1483 Кодекса. Вместе с тем, какая-либо аргументация и доказательства несоответствия оспариваемого товарного знака [1] указанному требованию отсутствуют. В возражении не приведено в качестве противопоставлений оспариваемому товарному знаку [1] охраняемые в соответствии с действующим законодательством НМПТ (пункт 7 статьи 1483 Кодекса). Таким образом, у коллегии нет оснований считать, что регистрация товарного знака [1] произведена в нарушение требований пункта 7 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.08.2019, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 697793.