

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 17.12.2021, поданное Индивидуальным предпринимателем Ибатуллиным Азаматом Валерьяновичем (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019763689, при этом установила следующее.

БАЛТИЯ гарден
Обозначение « **БАЛТИЯ гарден** » по заявке №2019763689 подано 11.12.2019 на регистрацию в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.

Роспатентом 10.09.2021 принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2019763689 в отношении всех заявленных услуг 35, 36 классов МКТУ. Основанием для принятия указанного решения явилось

заключение по результатам экспертизы, обоснованное несоответствием заявленного обозначения требованиям пунктов 6 (2) и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Данное несоответствие мотивировано тем, что заявленное обозначение сходно со следующими товарными знаками:



- «» по свидетельству № 791436 с приоритетом от 23.10.19,

ранее заявка № 2019753733, зарегистрированный на имя Общества с ограниченной ответственностью "Торговый комплекс "Балтия", 143421, Московская область, г. Красногорск, д. Поздняково, ул. Лесная, 14, пом. 29, для однородных услуг 35 класса МКТУ;

- «**Балтия**», «**БАЛТИЯ**» по свидетельствам № 755146 (с приоритетом от 13.05.2016), № 755145 (с приоритетом от 24.04.2006, продлен до 24.04.2026), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Балтийский Молл", 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Театральная, 30, оф. 303, для однородных услуг 36 класса МКТУ;

- «**БАЛТИЯ**» по свидетельству № 262494 с приоритетом от 27.11.02, продлен до 27.11.22, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью "Юринат Балтия", 236001, г. Калининград, ул. Ялтинская, 44, для однородных услуг 35 класса МКТУ.

Кроме того, заявленное обозначение «БАЛТИЯ гарден» воспроизводит обозначение, используемое российской компанией ООО «СтайлСтрой», 143421, МО, Красногорский район, д. Поздняково, ул. Лесная, д.14 (см. Интернет: <https://baltiya-garden.ru/>) для индивидуализации услуг, однородных заявленным. Таким образом, регистрация заявленного обозначения на имя заявителя может ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги. В связи с вышеуказанным, заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания на основании пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Кроме того, экспертиза отмечает, что сеть Интернет является источником информации, доступным широкому кругу потребителей. Многочисленные сайты сети Интернет (например: <https://baltiya-garden.ru/about>; <https://baltiya-garden.business.site/>; <https://kudamsk.ru/sadovodcheskie-tsentryi/138605-sadovyiy-tsentr-baltiya-garden>; <https://moskovskaya-oblazt.bizly.ru/1707123254-baltiya-garden>; <https://1click.su/moskva/firm/baltiya-garden>) содержат информацию о том, что «БАЛТИЯ ГАРДЕН» - это торгово-выставочный центр, который предлагает комплекс услуг для приобретения и облагораживания объектов загородной жизни, начал свою деятельность в 2008 году с основания Садового центра. На сегодняшний день на площадке «БАЛТИИ ГАРДЕН» представлено свыше 10 000 видов растений из лучших питомников России и Европы, что делает его крупнейшим садовым центром в районе ближнего Подмосковья. Вышеизложенное позволяет сделать вывод о длительном использовании заявленного обозначения иным лицом до даты подачи заявки. Сведения об ином лице, оказывающем услуги, маркированные обозначением, сходным с заявленным, не являются единичными, для их выявления не требуется проведение тщательного и трудоемкого поиска, то есть экспертизой учитывались как отдельные данные из сети Интернет, так и результат поискового запроса в целом, степень насыщенности Интернет-пространства такой информацией.

Правообладателем противопоставленных знаков обслуживания № 755146, №755145 является Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Молл", 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Театральная, 30, оф. 303, в то время как письмо-согласие получено от ООО «Швейное производственное объединение «ВОСХОД»» 450019, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Деревенская переправа, д.17/1.

Таким образом, поскольку противопоставленные знаки обслуживания №755146, № 755145 имеют более ранний приоритет, зарегистрированы в отношении однородных заявленным услуг, являются действующими, письмо-согласие от их правообладателя (Общество с ограниченной ответственностью "Балтийский Молл", 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Театральная, 30, оф. 303)

отсутствует в материалах заявки, то у экспертизы нет оснований для снятия оснований по пункту 6 статьи 1483 Кодекса в отношении указанных обозначений. В связи с изложенным заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве знака обслуживания для всех услуг 35, 36 классов МКТУ на основании пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.12.2021 поступило возражение на решение Роспатента от 10.09.2021.

Отказывая в регистрации товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ на основании пункта 3 статьи 1486 Кодекса в связи с наличием сети Интернет информации об использовании обозначения «БАЛИЯ гарден» компанией ООО «СтайлСтрой», экспертиза не учла, что само по себе использование этого обозначения указанным лицом и наличие в сети Интернет информации об этом не может свидетельствовать о несоответствии заявленного на регистрацию обозначения пункту 3 статьи 1483 Кодекса.

Относительно противопоставления с товарными знаками №№755146, 755145. Заявитель отмечает, что в ответе на уведомление заявитель указывал, что ООО «ШЛО «ВОСХОД» (предыдущий правообладатель этих товарных знаков) выдало письмо-согласие на регистрацию на имя заявителя товарного знака «БАЛТИЯ гарден», а в пункте 5 договора об отчуждении исключительных прав на товарные знаки №№672916, 347907, на основании которых произошло отчуждение исключительных прав на указанные противопоставленные товарные знаки от Заявителя к ООО «Балтийский Молл», сказано, что приобретатель (ООО «Балтийский Молл») осведомлен, что правообладателем выдано согласие на регистрацию на имя правопреемника (ИП Ибатуллина А.В.) товарного знака со словесным элементом «БАЛТИЯ гарден» в отношении услуг 36 класса МКТУ «сдача в аренду торговых и складских помещений». Стороны заверяют, что переход исключительных прав на товарные знаки на основании этого договора не изменяет выданное согласие. Таким образом, вопреки доводу экспертизы, действующий правообладатель противопоставленных товарных знаков №№755146, 755145 также

выразил свое согласие на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака.

На основании вышеизложенного выражена просьба решение Роспатента от 10.09.2021 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2019763689 отменить, принять решение о регистрации товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ.

По результатам рассмотрения данного возражения Роспатентом было принято решение от 02.06.2022 «отказать в удовлетворении возражения, поступившего 17.12.2021, оставить в силе решение Роспатента от 10.09.2021».

Не согласившись с этим решением, заявитель обратился в Суд по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2023 по делу № СИП-802/2022 решение Роспатента от 02.06.2022 было отменено в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019763689 в отношении услуг 36 класса МКТУ, а в остальной части решение Роспатента отменено не было.

Данное решение суда первой инстанции оставлено в силе постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 11.09.2023 г.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (11.12.2019) поступления заявки № 2019763689 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.

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 пункте 42 Правил, 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.

Согласно пункту 46 Правил при рассмотрении письма-согласия проверяется наличие в нем следующих сведений:

1) о лице, дающем согласие, которые позволяют его идентифицировать в качестве правообладателя ранее зарегистрированного сходного товарного знака (для юридических лиц - наименование, место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства);

2) о лице, которому выдается письмо-согласие, которые позволяют его идентифицировать в качестве заявителя по заявке (для юридических лиц - наименование, место нахождения, для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), место жительства);

3) согласие на регистрацию заявленного обозначения с приведением регистрационного номера заявки, если он присвоен, и описания заявленного обозначения, в отношении которого выдается письмо-согласие с воспроизведением обозначения;

4) конкретный перечень товаров, в отношении которых правообладатель не возражает против регистрации сходного товарного знака;

5) дата составления письма-согласия и подпись уполномоченного лица.

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение

БАЛТИЯ гарден
« » по заявке №2019763689 выполнено стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ.



Противопоставленный комбинированный товарный знак [1] ««» по свидетельству № 791436 с приоритетом от 23.10.19 состоит из словесного элемента «БАЛТИЯ», выполненного стандартным шрифтом буквами русского алфавита, и из изображения пятиугольника, разлинованного косыми линиями. Правовая охрана товарного знака действует в отношении услуг 35 класса МКТУ в бело-бирюзовом цветовом сочетании.

Противопоставленные словесные товарные знаки [2] «**Балтия**», [3] «**БАЛТИЯ**» по свидетельствам № 755146, № 755145 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарным знакам предоставлена в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Противопоставленный словесный товарный знак [4] «**БАЛТИЯ**» по свидетельству № 262494 выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена, в том числе, в отношении услуг 35 класса МКТУ.

В оспариваемом решении Роспатента указывается на несоответствие заявленного обозначения требованиям пунктов 6 (2) и 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

Выводы Роспатента, сделанные в отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ, а также о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 6 (1) статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ не оспаривались заявителем и не были предметом рассмотрения суда.

Согласно резолютивной части решения Суда по интеллектуальным правам от 26.05.2023 решение Роспатента от 02.06.2022 признано недействительным в части оставления без удовлетворения возражения на отказ в государственной регистрации

обозначения по заявке № 2019763689 в качестве товарного знака в отношении услуг 36-го класса МКТУ как не соответствующее пункту 6 статьи 1483 Кодекса.

Указанным решением суд обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение от 17.12.2021 в соответствующей части с учетом решения суда.

При повторном рассмотрении требований возражения в части регистрации заявленного обозначения для услуг 36 класса МКТУ, коллегия указывает, что единственным препятствием к регистрации в данной части являлось

противопоставление с товарными знаками «**Балтия**», «**БАЛТИЯ**» по свидетельствам № 755146 (с приоритетом от 13.05.2016), № 755145 (с приоритетом от 24.04.2006, продлен до 24.04.2026), зарегистрированными на имя Общества с ограниченной ответственностью "Балтийский Молл", 236022, Калининградская область, г. Калининград, ул. Театральная, 30, оф. 303, для однородных услуг 36 класса МКТУ.

При этом Роспатент отклонил представленное Ибатуллиным А.В. письмо-согласие правообладателя товарных знаков «БАЛТИЯ», поскольку оно не удовлетворяет положениям пункта 46 Правил, а именно не содержит номера заявки на товарный знак, в отношении которого выдается согласие, а формулировка «товарного знака со словесным элементом «БАЛТИЯ гарден» является широкой и позволяет использовать письмо-согласие в отношении любых обозначений, в которых присутствует словесные элементы «БАЛТИЯ гарден». Кроме того письмо-согласие выдано от прежнего правообладателя товарного знака без дублирования согласия от действующего на момент рассмотрения возражения правообладателя.

Судом указано, что непринятие Роспатентом письма-согласия являлось ошибочным по следующим причинам.

В пункте 46 Правил указано, что согласие на регистрацию заявленного обозначения с приведением регистрационного номера заявки, если он присвоен, и описания заявленного обозначения, в отношении которого выдается письмо-согласие с воспроизведением обозначения (пункт 2).

Таким образом, номер заявки указывается только в том случае, если на момент выдачи письма-согласия обозначение подано на регистрацию и ему присвоен регистрационной номер заявки.

При этом представленный в материалы дела договор от 17.12.2019 является трехсторонним соглашением, в котором правообладателем является общество «ШПО «ВОСХОД», правопреемником является предприниматель, а приобретателем является общество «Балтийский Молл».

В пункте 5 договора от 17.12.2019 указано, что приобретатель осведомлен, что правообладателем выдано письмо-согласие на регистрацию на имя правопреемника товарного знака со словесным элементом «БАЛТИЯ гарден» в отношении услуг 36-го класса МКТУ «сдача в аренду торговых и складских помещений». Стороны также указали в договоре от 17.12.2019, что переход исключительных прав на товарные знаки на основании данного договора не изменяет выданное письмо-согласие.

Исходя из указанного пункта договора от 17.12.2019, следует вывод о том, что обществу «Балтийский Молл» известно о наличии письма-согласия. Договор в установленном законом порядке не оспорен.

При таких обстоятельствах судом сделан вывод о том, что Роспатент неправомерно не принял во внимание письмо-согласие от прежнего владельца противопоставленных товарных знаков свидетельствам №755146, №755145 (страница 7, абзац 7 решения Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-802\2022).

Учитывая изложенные выше выводы Суда по интеллектуальным правам, поддержанные президиумом суда, коллегия полагает необходимым учесть представленное согласие как обстоятельство устраниющее несоответствие заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса в отношении испрашиваемых услуг 36 класса МКТУ.



Заявленное обозначение «**Балтия**», «**БАЛТИЯ**» [2-3] и противопоставленные товарные знаки «**Балтия**», «**БАЛТИЯ**» [2-3] не являются тождественными.

Противопоставленные товарные знаки также не являются общеизвестными или коллективными.

Кроме того, у коллегии отсутствуют сведения о широкой известности противопоставленных обозначений, способной привести к введению потребителей в заблуждение предоставлением охраны заявленному обозначению в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ.

Оставшееся противопоставление с товарным знаком [4] не препятствуют регистрации заявленного обозначения на имя заявителя, так как зарегистрировано в отношении услуг 35 класса МКТУ *«агентства по импорту-экспорту, демонстрация товаров, изучение рынка, организация выставок в коммерческих или рекламных целях, организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях, продвижение товаров /для третьих лиц/, распространение образцов, услуги снабженческие для третьих лиц /закупка и обеспечение предпринимателей товарами/, реклама, реклама интерактивная в компьютерной сети»*, которым неоднородны испрашиваемые услуги 36 класса МКТУ *«сдача в аренду торговых и складских помещений»*, так как услуги аренды недвижимости неоднородны услугам реализации и продвижения товаров.

При изложенных обстоятельствах коллегия пришла к выводу, что основания для отказа в регистрации заявленного обозначения по заявке №2019763689 в отношении услуг 36 класса МКТУ в рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса преодолены представленным письмом-согласием.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.12.2021, отменить решение Роспатента от 10.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019763689.