

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 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 возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.06.2017, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Сеть фирменных магазинов «Электроника», г. Нижний Новгород (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015727342, при этом установила следующее.

Обозначение по заявке № 2015727342, поданной 28.08.2015, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), приведенных в перечне заявки.

Согласно материалам заявки № 2015727342 в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, состоящее из словесного и изобразительного элементов. Словесный элемент «ЗОЛОТАЯ МИЛЯ» расположен под изобразительным, выполнен полужирным шрифтом заглавными буквами в кириллице. Изобразительный элемент выполнен над словесным в виде

стилизованных соприкасающихся друг с другом букв «з» и «м» с кругом, вписанном между верхними частями указанных букв. Слова и изобразительные элементы выполнены с обводкой. Обозначение выполнено в следующей цветовой гамме: желтый, желто-коричневый.

Роспатентом принято решение от 28.02.2017 о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015727342 в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ. В отношении другой части услуг 35 класса МКТУ, а также в отношении всех заявленных услуг 36 и 41 классов МКТУ решением Роспатента отказано в государственной регистрации товарного знака. Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса, поскольку оно сходно до степени смешения:

- со знаком обслуживания по свидетельству № 381715 (приоритет от 14.05.2008), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Полярис-4», Москва, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- со знаком обслуживания по свидетельству № 513711 (приоритет от 03.12.2012), зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Золотая миля», Москва, в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

- со знаком обслуживания по свидетельству № 564849 (приоритет от 11.11.2014), зарегистрированным на имя Публичного акционерного общества «ТРАНСКАПИТАЛБАНК», Москва, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;

- с обозначением «ЗОЛОТАЯ МИЛЯ», ранее заявленным (заявка № 2014740532, приоритет от 03.12.2014) на регистрацию в качестве товарного знака на имя Закрытого акционерного общества «Нордавиа – региональные авиалинии», г. Архангельск, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ.

В заключении экспертизы также указано, что при оценке однородности заявленных услуг 35 и 36 классов МКТУ и услуг 35 и 36 классов МКТУ

противопоставленных знаков обслуживания экспертизой учтена степень сходства сравниваемых обозначений.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 28.06.2017, заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента от 28.02.2017. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель не согласен с решением Роспатента в части отказа в регистрации товарного знака в отношении услуг 36 класса МКТУ;

- заявитель испрашивал регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении следующих услуг 36 класса МКТУ, связанных с арендой и управлением недвижимостью: «аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; управление недвижимостью; посредничество при операциях с недвижимостью; агентства по операциям с недвижимым имуществом»;

- противопоставленный товарный знак зарегистрирован в отношении следующих услуг 36 класса МКТУ финансового характера: «агентства кредитные; анализ финансовый; банки сберегательные; выпуск кредитных карточек; информация по вопросам страхования; информация финансовая; консультации по вопросам страхования; консультации по вопросам финансов; консультирование по вопросам задолженности; кредитование под залог; менеджмент финансовый; обмен денег; обслуживание банковское дистанционное; обслуживание по дебетовым карточкам; обслуживание по кредитным карточкам; перевод денежных средств в системе электронных расчетов; посредничество при страховании; предоставление ссуд [финансирование]; предоставление ссуд под залог; предоставление финансовой информации через веб-сайты; сбор благотворительных средств; спонсорство финансовое; ссуды ипотечные; ссуды с погашением в рассрочку; страхование; страхование жизни; страхование от болезней; страхование от несчастных случаев; страхование от несчастных случаев на море; страхование от пожаров; услуги банковские; услуги сберегательных фондов; финансирование; хранение в сейфах; хранение ценностей»;

- вышеперечисленные заявленные услуги 36 класса МКТУ и услуги 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака характеризуются отличными

целевым назначением, каналами и условиями сбыта и кругом потребителей: потребителем заявленных услуг является лицо, заинтересованное в приобретении помещения на условиях аренды/найма в тех или иных целях (подобного рода услуги оказываются агентствами недвижимости или иными организациями, предоставляющими площади в аренду, в том числе торговыми и бизнес-центрами, к числу которых принадлежит и заявитель), потребителем услуг владельца противопоставленного товарного знака является лицо, заинтересованное в услугах кредитной или страховой организации (услуги кредитных организаций могут дополняться услугами страхования, страховые и финансовые услуги имеют общую финансовую природой, вследствие чего могут считаться однородными);

- результатом оказания услуг заявителя является заключенный договор аренды недвижимого имущества и/или управления имуществом, в случае услуг владельца противопоставленного знака – договор с банком/иной кредитной или страховой организацией;

- заявленные услуги и услуги противопоставленного товарного знака не являются взаимодополняемыми и взаимозаменяемыми, они оказываются предприятиями разной сферы услуг: организации, которые их оказывают, представлены в разных рыночных сегментах и не являются конкурентами друг другу;

- лицо, заинтересованное в аренде недвижимости, никогда не обратится за данной услугой в финансовую организацию, и наоборот, потребитель, заинтересованный в финансовых услугах, никогда не будет искать их среди предложений об аренде;

- заявленные услуги 36 класса МКТУ и услуги противопоставленного товарного знака характеризуются долгосрочными отношениями и существенными финансовыми рисками, потребитель особенно внимательно будет подходить к выбору компании-услугиодателя, прежде чем остановится на каком-либо предложении, следовательно, отсутствует риск смешения заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака для рассматриваемых услуг 36 класса МКТУ;

- заявленные услуги 36 класса МКТУ и услуги 36 класса МКТУ противопоставленного товарного знака регулируются различными нормами права, что, в свою очередь, отражает различное понимание их правовой природы законодателем.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента по заявке № 2015727342 и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака наряду с услугами 35 класса МКТУ также в отношении заявленных услуг 36 класса МКТУ.

Изучив материалы дела, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (28.08.2015) подачи заявки № 2015727342 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный № 4322 (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 14.4.2 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением, если оно совпадает с ним во всех элементах.

Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 14.4.2.4 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, приведенные в пунктах 14.4.2.2, 14.4.2.3 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Согласно пункту 14.4.2.2 Правил словесные обозначения сравниваются со словесными обозначениями и с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят словесные элементы.

Сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим).

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 (подпункт (а) пункта 14.4.2.2 Правил).

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 (подпункт (б) пункта 14.4.2.2 Правил).

Смысловое сходство определяют 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 (подпункт (в) пункта 14.4.2.2 Правил).

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) – (в) пункта 14.4.2.2 Правил, могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях (подпункт (г) пункта 14.4.2.2 Правил).

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Для установления однородности товаров принимается во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.



На регистрацию в качестве товарного знака заявлено комбинированное обозначение, включающее словесный элемент «ЗОЛОТАЯ МИЛЯ», выполненный заглавными буквами русского алфавита желтого цвета с обводкой желто-коричневого цвета, и изобразительный элемент в виде симметричной композиции из стилизованных соприкасающихся друг с другом букв «з» и «м» и круга. Обозначение выполнено в следующем цветовом сочетании: желтый, желто-коричневый.

Решение Роспатента в части отказа в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2015727342 основано на наличии сходных до степени смешения

товарных знаков по свидетельствам №№ 381715, 513711, 564849 и заявки № 2014740532.

ЗОЛОТАЯ МИЛЯ [1]

Товарный знак по свидетельству № 381715 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении услуг 35 класса МКТУ, перечисленных в перечне регистрации.

Золотая миля [2]

Товарный знак по свидетельству № 513711 является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита (первая буква «З» – заглавная). Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении услуг 41 43 классов МКТУ, перечисленных в перечне регистрации.

ЗОЛОТАЯ МИЛЯ [3]

Товарный знак по свидетельству № 564849 является словесным, выполнен стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Правовая охрана данного товарного знака действует в отношении услуг 36 класса МКТУ, перечисленных в перечне регистрации.

ЗОЛОТАЯ МИЛЯ [4]

Обозначение по заявке № 2014740532 является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Перечень заявки включает товары 09 и услуги 35, 36 и 39 классов МКТУ. Роспатентом 26.09.2016 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014740532 в отношении услуг 35 класса МКТУ «предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов, в том числе через Интернет, а именно информации о программе лояльности и начислении бонусов пассажирам при авиаперелетах» и услуг 39 класса МКТУ «авиаперевозки». Решение не оспаривается.

На дату рассмотрения возражения на заседании коллегии (16.08.2017) статус противопоставленной заявки [4]: «принято решение о регистрации», – пошлина за выдачу свидетельства не уплачена.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1] – [3], а также обозначения [4] показал, что они включают в себя фонетически и семантически тождественные словесные элементы «ЗОЛОТАЯ МИЛЯ», чем обусловлено фонетическое и семантическое сходство сравниваемых обозначений.

С точки зрения графического признака сходства заявленное обозначение имеет отличия от противопоставленных товарных знаков, заключающиеся в использовании жирного шрифта с обводкой, наличии изобразительного элемента и яркой цветовой гаммы. Вместе с тем данные отличия не приводят к отсутствию ассоциирования сравниваемых обозначений друг с другом в целом ввиду превалирования фонетического и смыслового критериев сходства словесных обозначений.

Таким образом, заявленное обозначение и товарные знаки [1] – [3], а также обозначение [4] являются сходными. При этом данный вывод, справедливо приведенный в решении Роспатента от 28.02.2017, заявителем в возражении, поступившем 28.06.2017, не оспаривается.

Что касается однородности услуг, указанных в перечне заявки № 2015727342 и в перечнях противопоставленных товарных знаков и заявки, необходимо отметить, что степень однородности товаров/услуг тесно связана со степенью сходства обозначений, предназначенных для их маркировки.

Чем сильнее сходство, тем выше опасность смешения и, следовательно, шире диапазон товаров/услуг, которые должны рассматриваться как однородные.

Заявителем оспаривается решение Роспатента от 28.02.2017 в части отказа в регистрации заявленного обозначения в отношении услуг 36 класса МКТУ.

Анализ однородности услуг 36 класса МКТУ, приведенных в перечнях сравниваемых обозначений, показал следующее.

Заявленные услуги «аренда недвижимого имущества; аренда офисов [недвижимое имущество]; управление недвижимостью; посредничество при операциях с недвижимостью; агентства по операциям с недвижимым имуществом» представляют собой операции с недвижимостью.

Под операциями с недвижимостью понимают процедуры, посредством которых права на недвижимость устанавливаются, изменяются, передаются и прекращаются. Видами операций с недвижимостью являются: купля-продажа, обмен, лизинг, сублизинг, аренда, субаренда, ипотека, рента, управление, приватизация (<http://www.glossary.ru>).

В частности, выделяют следующие операции с жилыми помещениями: приватизация комнат и квартир в жилом фонде; купля-продажа жилья (с пожизненным содержанием или в рассрочку); расселение коммунальных и крупногабаритных квартир; обмен (с доплатой); мена жилья; сдача жилья в аренду или сдача жилого помещения в поднаем; имущественный наем; дарение жилья; кредитование под залог жилья; *ипотека*; участие в долевом строительстве жилья; уточнение долей в жилой недвижимости; признание права собственности на жилье по решению суда; расторжение договора купли-продажи, приватизации. Операции с нежилыми помещениями: купля-продажа нежилых помещений, зданий и сооружений; *сдача в аренду* нежилых помещений, зданий и сооружений; купля-продажа имущественных комплексов; сдача в аренду имущественных комплексов; передача нежилых помещений, зданий и сооружений в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ и товариществ; кредитование *под залог недвижимости*; признание права собственности на недвижимость по решению суда; расторжение договора купли-продажи, договора аренды и др.

Правовая охрана противопоставленного товарного знака [3] действует, в том числе, в отношении услуг «кредитование под залог», «предоставление ссуд под залог», «ссуды ипотечные» 36 класса МКТУ, тесно-связанных с услугами «операции с недвижимостью», поскольку они являются сопутствующими, часто имеют один круг потребителей (например, при покупке квартиры в ипотеку) и оказываются в комплексе.

Поскольку для индивидуализации заявленных услуг предполагается использование обозначения, фонетически и семантически тождественного товарному знаку [3], коллегия приходит к выводу о возможности возникновения у потребителя представления о принадлежности этих услуг одному коммерческому источнику (лицу, оказывающему услуги либо связанными между собой лицами), что предопределяет вывод об их однородности.

На основании изложенного, коллегия считает заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки сходными, а заявленные услуги 36 класса МКТУ однородными услугам 36 класса МКТУ, имеющимся в перечне товарного знака [3], следовательно, приходит к выводу о невозможности регистрации заявленного обозначения на основании положений пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, основания для изменения решения Роспатента отсутствуют.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.06.2017, оставить в силе решение Роспатента от 28.02.2017.