

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном четвертой частью Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 августа 2020 г. № 59454, вступившими в силу 06.09.2020, рассмотрела возражение, поступившее 26.11.2020, поданное ООО «ПРОМИТ», Санкт-Петербург (далее – лицо, подавшее возражение) против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №563990, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого словесного товарного знака «**RESTATE**» по заявке №2014718564 с приоритетом от 03.06.2014 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 08.02.2016 за №563990 на имя ООО «Рестэйт», Санкт-Петербург (далее – правообладатель) в отношении услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 26.11.2020, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №563990 противоречит требованиям пунктов 3(1) и 8 статьи 1483 Кодекса.

Возражение содержит следующие доводы:

- лицо, подавшее возражение, на протяжении более 15 лет использует в своей деятельности обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком (сайт по недвижимости Restate.ru начал свою работу еще в 2004 году), а также является администратором доменного имени <https://www.restate.ru/> с 2010 года;

- проект Restate.ru является одним из ведущих Интернет порталов по недвижимости Москвы и Санкт-Петербурга, стабильно на протяжении последних лет входит в тройку крупнейших проектов по недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С 2013 года портал открыл свои сервисы и растит базы Москвы и Подмосковья, а с 2017 года активно развивается в регионы России;

- по статистике портал Restate.ru посещает в среднем около 60 000 уникальных посетителей в сутки, что даёт месячную аудиторию около 1.5 млн. человек, которые интересуются покупкой вторичной недвижимости и новостроек (25% и 20% от всей аудитории), арендой квартир (15%), покупкой загородных домов и земли (по 10%), коммерческими объектами (10%);

- сдачей и продажей собственных объектов занимаются около 10% всех уникальных посетителей или более 100 000 человек в месяц;

- 30% посетителей портала составляют жители Москвы и Подмосковья, 35% - жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области, оставшиеся 35% - все другие регионы России, которые запущены в 2017 году;

- Рестейт является одним из самых прозрачных и понятных пользователю и рекламодателю проектов по недвижимости с четкой стратегией технического, организационного и PR-развития, богатой историей, который знаком большинству игроков рынка недвижимости;

- Restate - обладатель многих наград: в 2010 году проект становится лучшим в номинации «Лучший портал о недвижимости» в премии Web Realtor, в декабре 2010 года Restate.ru одержал победу в номинации «Лучшее электронное средство массовой информации по освещению рынка недвижимости Санкт-Петербурга и Ленинградской области» в конкурсе «КАИССА», в 2012 Restate.ru стал номинантом премии Московской Гильдии Риэлтеров «Золотое Перо 2012», в октябре 2012 года в рамках Гражданского Жилищного Форума Restate.ru стал лучшим в ежегодной Национальной премии в сфере строительства, недвижимости и ипотеки - CREDO 2012;

- регистрация товарного знака по свидетельству №563990 вводит потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги, поскольку задолго до даты подачи и регистрации товарного знака по свидетельству № 563990 обозначение

«RESTATE» стало известно как обозначение заявителя в отношении однородных услуг;

- на сайте Restate.ru представлена информация о недвижимости, а также рекламная информация, следовательно, данный вид деятельности является однородным с услугами 35, 36 классов МКТУ оспариваемого товарного знака, так как данные услуги имеют то же назначение, что и услуги 35, 36 класса по свидетельству №563990:

35 класс - агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; обновление рекламных материалов; обработка текстов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление рекламных рубрик в газете;

36 класс - аренда недвижимого имущества; аренда офисов.

На основании изложенного, лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 563990 недействительным в отношении этих услуг.

К возражению приложены сведения о домене RESTATE.RU с 28.07.2007 по 03.07.2018.

Правообладатель в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил отзыв, в котором указал следующее:

- ООО «Рестэйт» было создано 14.07.2005 путем реорганизации ООО «Н.В.РЕСТЭЙТ» в форме выделения, основным участником ООО «Рестэйт» является ООО «Н.В. РЕСТЭЙТ» (80% уставного капитала), при этом генеральным директором обоих обществ является Степанов А.Э., таким образом, ООО «Рестэйт» и ООО «Н.В.РЕСТЭЙТ» (ОГРН 1037843111888) являются родственными компаниями;

- словесное обозначение «Рестэйт» воспроизводит фирменное наименование обоих обществ на русском языке, а словесное обозначение «Réstate» воспроизводит фирменное наименование обоих обществ на английском языке;

- словесное обозначение «Réstate» активно использовалось в качестве

коммерческого обозначения ООО «Н.В. РЕСТЭЙТ» с момента его создания (28.05.1998г.), т.е. задолго до предполагаемого использования коммерческого обозначения ООО «ПРОМИТ»;

- обозначение Рестэйт/Restate приобрело различительную способность в результате его интенсивного использования сначала арендодателем ООО «Н.В. РЕСТЭЙТ» с 1998 г., затем арендодателем ООО «Рестэйт» с 2005 г. в своей основной деятельности при оказании таких услуг как сдача в аренду площадей эконом класса под офис; сдача помещений под проведение встреч и деловых переговоров, проведение круглых столов;

- право на фирменное наименование «Réstate» на английском языке у родственных компаний возникло раньше (у ООО «Н.В. РЕСТЭЙТ» - в 1998 году, у правопреемника - в 2005 году), чем предполагаемое право на коммерческое обозначение у ООО «ПРОМИТ», момент возникновения которого определить весьма затруднительно;

- ООО «Рестэйт» зарегистрировало свое фирменное наименование на русском и английском языках в качестве товарных знаков по свидетельствам №563990, №571492, а ООО «Н.В. РЕСТЭЙТ» соответственно по свидетельствам №563989, №563988;

- ООО «ПРОМИТ», которое утверждает, что использует коммерческое обозначение «Réstate» в течение 15 лет, не предприняло никаких попыток для регистрации словесного обозначения «Restate» в качестве товарного знака;

- использование ООО «ПРОМИТ» словесного обозначения «Réstate» в качестве своего коммерческого обозначения нарушает исключительные права ООО «Рестэйт» и ООО «Н.В. РЕСТЭЙТ» на фирменное наименование, исключительное право на которое возникло еще в 1998 году, а также на товарные знаки по свидетельствам №563990, №571492, №563989, №563988.

На основании изложенного, правообладатель просит оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №563990.

К отзыву приложены выписки из ЕГРЮЛ и копии уставов ООО «Рестэйт» и ООО «Н.В. РЕСТЭЙТ».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (03.06.2014) правовая база для оценки охраноспособности товарного знака по свидетельству № 563990 включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 3(1) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительного товара либо его изготовителя.

Согласно пункту (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 пунктом 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), права на которые возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

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.

Согласно пункту 1 статьи 1538 Кодекса юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих им торговых, промышленных и

других предприятий коммерческие обозначения, не являющиеся фирменными наименованиями и не подлежащие обязательному включению в учредительные документы и единый государственный реестр юридических лиц.

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.

В соответствии с положениями пункта 1 статьи 132 Кодекса предприятием как объектом прав признается имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности. Предприятие в целом как имущественный комплекс признается недвижимостью.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №563990 представляет собой словесное обозначение «**RESTATE**», выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами латинского алфавита.

Товарный знак охраняется в отношении следующих услуг:

35 класса - агентства рекламные; аренда площадей для размещения рекламы; ведение автоматизированных баз данных; демонстрация товаров; изучение общественного мнения; изучение рынка; информация деловая; информация и советы коммерческие потребителям; исследования в области бизнеса; исследования маркетинговые; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации профессиональные в области бизнеса; менеджмент в области творческого бизнеса; обновление рекламных материалов; обработка текстов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих или рекламных целях; оформление витрин; оценка коммерческой

деятельности; помощь в управлении бизнесом; продвижение товаров (для третьих лиц); публикация рекламных текстов; радиореклама; расклейка афиш; реклама наружная; распространение образцов; распространение рекламных материалов; редактирование рекламных текстов; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама почтой; реклама телевизионная; репродуцирование документов; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; составление рекламных рубрик в газете; услуги в области общественных отношений.

36 класса - аренда недвижимого имущества; аренда офисов.

41 класса - видеосъемка; информация по вопросам отдыха; информация по вопросам развлечений; организация выставок с культурно-просветительной целью; организация и проведение коллоквиумов; организация и проведение конгрессов; организация и проведение конференций; организация и проведение семинаров; организация и проведение симпозиумов; ориентирование профессиональное (советы по вопросам образования или обучения); редактирование текстов, за исключением рекламных; услуги переводчиков; услуги по написанию сценариев; услуги по распространению билетов (развлечение); фотографирование; фоторепортажи; шоу-программы; организация и проведение мастер-классов (обучение).

Предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №563990 оспаривается в связи с использованием лицом, подавшим возражение, доменного имени «RESTATE.RU», сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, а также одноименного сайта до даты его приоритета в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ.

Согласно представленным сведениям, сайт по недвижимости <https://www.restate.ru> был создан в 2004 году, однако его администратором было другое лицо. В 2010 году право администрирования доменного имени «RESTATE.RU» было передано лицу, подавшему возражение.

Таким образом, лицо, подавшее возражение, полагает, что возникновение у него исключительного права на коммерческое обозначение обусловлено правом администрирования доменного имени, сходного до степени смешения с оспариваемым товарным знаком.

Вместе с тем, коммерческое обозначение является средством индивидуализации, и исключительное право на коммерческое обозначение возникает только при наличии ряда условий, в то время как интернет-сайт и доменное имя не являются средствами

индивидуализации, исключительное право на само по себе доменное имя или сайт, как на коммерческое обозначение возникнуть не может. То есть, для того, чтобы обозначение, входящее в состав доменного имени, приобрело статус коммерческого обозначения, оно должно отвечать требованиям, предъявляемым действующим законодательством к коммерческим обозначениям:

Таким образом, необходимо установить, используется ли спорное или сходное с ним обозначение лицом, подавшим возражение, для индивидуализации конкретного предприятия, с какого момента такое использование началось и продолжается ли его использование. Кроме того, необходимо установить, обладает ли коммерческое обозначение достаточными различительными признаками, и имеются ли доказательства приобретения коммерческим обозначением известности на определенной территории. При этом должна быть установлена вся совокупность вышеназванных условий. В случае недоказанности наличия хотя бы одного из этих условий исключительное право на коммерческое обозначение не может считаться существующим.

Учитывая, что действующим законодательством не предусмотрена регистрация коммерческих обозначений, факт наличия вышеназванных условий может устанавливаться только на основании документов, подтверждающих фактическое использование коммерческого обозначения.

Однако, лицом, подавшим возражение, не представлено никаких документов, свидетельствующих о том, что оно является владельцем какого-либо предприятия (имущественного комплекса), производственного или коммерческого объекта со статусом юридического лица, для индивидуализации которого используется коммерческое обозначение, сходное до степени смешения с оспариваемым товарным знаком, в том числе степень его известности именно в статусе коммерческого обозначения, до даты приоритета оспариваемого товарного знака, о размещении соответствующей вывески, внутренние документы, свидетельствующие об использовании этого обозначения в коммерческой деятельности, на основании которых можно было бы установить сам факт возникновения у него права на коммерческое обозначение.

Таким образом, отсутствует совокупность условий, подтверждающих возникновение и наличие у лица, подавшего возражение, исключительного права на коммерческое обозначение на дату приоритета оспариваемого товарного знака.

Соответственно, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №563990 произведена в нарушение требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса (в части коммерческого обозначения), не подтверждены материалами возражения.

В отношении довода лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого товарного знака требованиям пункта 3(1) статьи 1483 Кодекса коллегия установила следующее.

Способность товарного знака ввести в заблуждение потребителей не является очевидной и может определяться через ассоциативный ряд при восприятии потребителем оспариваемого товарного знака, вызывая у него не соответствующие действительности представления о лице, оказывающем услуги под этим товарным знаком.

Сам по себе факт использования доменного имени RESTATE.RU, сходного с оспариваемым товарным знаком «RESTATE», до даты его приоритета лицом, подавшим возражение, не свидетельствует о возможности введения потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего услуги 35, 36 классов МКТУ, в отношении которых оспаривается регистрация товарного знака по свидетельству №563990.

Для вывода о возможности введения потребителей в заблуждение относительно лица, оказывающего эти услуги, необходимо наличие доказательств, подтверждающих возникновение и сохранение у потребителя стойкой ассоциативной связи между оспариваемым товарным знаком «**RESTATE**», использовавшимся для маркировки этих услуг, и лицом, подавшим возражение – ООО «ПРОМИТ».

Однако материалы возражения не содержат документов, которые могут служить таким доказательством. Что касается указанных в возражении статистических данных о посещаемости сайта <https://www.restate.ru/> и портала недвижимости Restate.ru, то они не имеют документального подтверждения.

Следовательно, у коллегии отсутствуют основания для признания оспариваемого товарного знака обозначением, порождающим в сознании потребителя представление о лице, оказывающим услуги, включенные в 35, 36 классы МКТУ оспариваемой регистрации, которое не соответствует действительности, что свидетельствует о том, что товарный знак по свидетельству №563990 не нарушает требований подпункта 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №563990 произведена в нарушение требований пунктов 3 (1) и 8 статьи 1483 Кодекса, не подтверждены материалами возражения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.11.2020, и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству № 563990.