

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.

Обозначение « **БАЛТИЯ** **г**арден » 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 сад» воспроизводит обозначение, используемое российской компанией ООО «СтайлСтрой», 143421, МО, Красногорский район, д. Поздняково, ул. Лесная, д.14 (см. Интернет: <https://baltiia-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-sadovyyi-tsentr-baltiya-garden/>; <https://moskovskaya-oblast.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 основе 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.

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 звуко сочетаний 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.

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.

Анализ обозначения по заявке №2019763689 на соответствие требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса показал следующее.

В поступившем возражении заявитель ссылается на получение им писем-согласий от владельца регистраций №№672916, 347907 ООО «Швейное производственное объединение «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, 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.

Коллегия обратилась к материалам, представленным заявителем с ответом на уведомление экспертизы и установила следующее. Положения в пункта 5 договора от 17.12.2019 об отчуждении исключительных прав на товарные знаки «БАЛТИЯ», заключенных между правообладателем «ШПО «ВОСХОД», правопреемником Ибатуллиным А.В. и приобретателем ООО «Балтийский Молл» действительно имеется положение, на которое указывает заявитель. Вместе с тем, несмотря на осведомленность приобретателя исключительных прав ООО «Балтийский Молл» о ранее выданном письме-согласии, ООО «Балтийский Молл» в положениях пункта 5 Договора, стороной которого являлся, заверил, что переход исключительных прав не изменяет выданное согласие, однако в качестве нового правообладателя от своего имени письмо-согласие заявителю не предоставил.

Кроме того, письмо-согласие, на которое ссылается заявитель, представлено ответом от 11.01.2021 на уведомление от 08.07.2020, не удовлетворяет положениям пункта 46 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков (далее – Правила). В частности, представленный документ 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 присутствуют словесные элементы «Балтия гарден», что недопустимо согласно положениям действующего гражданского законодательства, согласно которому каждый товарный знак является самостоятельным объектом прав и

соответственно при каждом новом варианте знака требуется получение повторного согласия от владельца противопоставленного товарного знака.

В представленной копии письма-согласия, таким образом, нарушены положения подпунктов 1 и 3 пункта 46 Правил:

- (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); ООО «ШПО ВОСХОД» являлось правообладателем на момент составления согласия, однако на момент представления его в административный орган утратило указанный статус, знаки, правообладателем которых являлся ООО «ШПО ВОСХОД» (свидетельства №347907, 672916) не указаны в качестве противопоставлений ни в уведомлении Роспатента от 08.07.2020, ни в окончательном решении, то есть противопоставлениями не являются).

- (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. Номер заявки и воспроизведение обозначения не приведены в письме-согласии.

Также коллегия обращает внимание на то, что представленное согласие датировано 01.11.2019, в то время как датой подачи заявки №2019763689 является 11.12.2019, то есть письмо-согласие было составлено еще до подачи заявки.

Принимая во внимание вышеизложенное, представленное на этапе ответа на уведомление экспертизы письмо-согласие не снимает оснований для отказа указанных в окончательном решении Роспатента, так как не содержит необходимых и достаточных реквизитов (должно быть выдано владельцем товарных знаков по свидетельствам [2-3], а не правообладателем товарных знаков по свидетельствам №347907, 672916; должно содержать номер заявки и воспроизводить заявленное обозначение).

Учитывая изложенное коллегия анализирует сходство заявленного обозначения со всеми противопоставленными товарными знаками [1-4] ввиду отсутствия оснований для снятия части противопоставлений.

Обозначение по заявке №2019763689 является словесным, также как и противопоставленные товарные знаки [2-4].

Основным индивидуализирующим элементом противопоставленного товарного знака [1] является словесный элемент «БАЛТИЯ», так как на него падает логическое ударение, он подлежит воспроизведению, а также запоминается легче изобразительного.

Заявленное обозначение состоит из двух слов «БАЛТИЯ» и «гарден», при этом первое слово, с которого начинается восприятие обозначения, совпадает во всех элементах с противопоставленными товарными знаками [2-4], а также с единственным словесным элементом противопоставленного товарного знака [1].

Вхождение единственного/основного индивидуализирующего элемента противопоставленных товарных знаков [1-4] в состав заявленного обозначения свидетельствует о фонетическом, графическом и семантическом сходстве сопоставляемых обозначений.

При этом с семантической точки зрения словесный элемент «гарден» заявленного обозначения не способен изменить восприятие слова «Балтия», написанное в отдельности, поскольку последнее является фантазийным и не имеет словарно установленного значения.

Что касается однородности услуг 35, 36 классов МКТУ, в отношении которых испрашивается регистрация обозначению по заявке №2019763689, и услуг 35, 36 классов МКТУ противопоставленных товарных знаков [1-4], то коллегия установила следующее.

Испрашиваемые услуги 35 класса МКТУ *«аренда площадей для размещения рекламы; реклама; розничная продажа непродовольственных товаров, розничная продажа продовольственных товаров, неспециализированная розничная продажа, оптовая продажа непродовольственных товаров, оптовая продажа продовольственных товаров, неспециализированная оптовая продажа,*

демонстрация товаров; оформление витрин; продвижение товаров (для третьих лиц); снабженческие услуги для третьих лиц (закупка и обеспечение предпринимателей товарами), распространение образцов; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок в коммерческих целях; продажа аукционная; сбыт товаров через посредников; коммерческие операции, связанные с оптовой и розничной продажей; услуги по сбору и группированию (за исключением транспортировки) в торговых залах товаров для удобства приобретения и изучения потребителям; услуги оптовой и розничной продажи; магазины по продаже товаров; услуги торговых центров по продаже товаров; оптовая и розничная продажа; дистанционная продажа товаров потребителям» представляют собой услуги продвижения и реализации товаров.

Данные услуги являются однородными следующим услугам 35 класса МКТУ «*информация и советы коммерческие потребителям в области выбора товаров и услуг; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; услуги субподрядные [коммерческая помощь]*» *противопоставленного товарного знака [1], «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»* *противопоставленного товарного знака* *противопоставленного товарного знака [4].*

Сопоставляемые услуги являются в высокой степени однородными друг к другу, так как представляют собой услуги одной родовой группы, имеют идентичное назначение (повышение узнаваемости продукта и доведение его до конечного потребителя), одинаковые условия оказания и круг потребителей.

Испрашиваемые услуги 36 класса МКТУ «*сдача в аренду торговых и складских помещений*» однородна услугам «*посредничество при операциях с*

недвижимостью; сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений; операции с недвижимостью» противопоставленного товарного знака [3], а также услуг *«сдача в аренду недвижимого имущества; сдача в аренду нежилых помещений»* противопоставленного товарного знака [2]. Сопоставляемые услуги соотносятся друг с другом как вид-род, имеют одинаковое назначение (предоставление помещения во временное пользование), круг потребителей (магазины) и способы реализации (путем заключения договора аренды).

Принимая во внимание установленное сходство обозначения по заявке №2019763689 и противопоставленных товарных знаков [1-4], а также высокую степень однородности услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков, коллегия пришла к выводу о сходстве сопоставляемых обозначений до степени смешения, а, следовательно, о несоответствии обозначения по заявке №2019763689 требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса.

Анализ соответствия обозначения по заявке №2019763689 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

В оспариваемом решении приведены Интернет ссылки, свидетельствующие о присутствии в сети Интернет до даты приоритета заявленного обозначения сведений о торгово-выставочном центре «Балтия Гарден».

Проверка дат размещения соответствующей информации с помощью сайта web.archive.org позволила установить следующее.

Информация на сайте «<https://baltiya-garden.ru/about>» относительно контактов арендатора ТВЦ «Балтия Гарден» - ООО «СтайлСтрой» появилась 24.09.2016 года.

Даты размещения информации на остальных сайтах, перечисленных в решении (<https://baltiya-garden.business.site/>; <https://kudamsk.ru/sadovodcheskie-tsentryi/138605-sadovyyi-tsentr-baltiya-garden>; <https://moskovskaya-oblast.bizly.ru/1707123254-baltiya-garden/>; <https://1click.su/moskva/firm/baltiya-garden>) установить не удалось.

Вместе с тем все перечисленные ссылки в совокупности подтверждают факт использования обозначения «Балтия Гарден» одним и тем же лицом – ООО «Стайл

Строй», при этом упоминание об использовании не является единичным. Проверка архивной версии сайта «<https://baltiya-garden.ru/about>» позволяет установить длительное использование обществом «Стайл Строй» словесных элементов «Балтия Гарден» на протяжении более 4 лет до даты приоритета обозначения по заявке №2019763689.

Вышеизложенное в совокупности позволяет сделать вывод об известности российским потребителям торгово-выставочного комплекса «Балтия Гарден», который является крупным поставщиком садовых и декоративных растений и иных предметов ландшафтного дизайна. Кроме того центр расположен на оживленном федеральном шоссе (Новорижское шоссе) более 5 лет на дату рассмотрения возражения, что служит дополнительным подтверждением вероятности возникновения ассоциативных связей потребителей между словесными элементами «Балтия Гарден» в отношении услуг реализации товаров и торговым центром «Балтия Гарден», при этом заявитель не является ни учредителем, ни владельцем указанного центра, а также не связан с ним на основании какого-либо гражданско-правового договора.

Таким образом, регистрация на имя Ибатуллина Азамата Валерьяновича словесных элементов «Балтия Гарден» в отношении испрашиваемых услуг 35 класса МКТУ способна ввести потребителя в заблуждение относительно лица, оказывающего такие услуги, так как установлено, что данное обозначение в течении долгого периода времени, предшествующего дате подачи заявки, интенсивно и непрерывно использовалось другим лицом.

Принимая во внимание изложенное, у коллегии имеются основания для вывода о несоответствии обозначения по заявке №2019763689 требованиям пункта 3 (1) статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившее 17.12.2021, оставить в силе решение Роспатента от 10.09.2021.