

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) [далее – Правила ППС], рассмотрела возражение, поступившее 18.01.2022, поданное ИП А.В. Ибатуллиным, г. Уфа (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020719271 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2020719271, поданной 10.04.2020, испрашивается на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 41, 43 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

МЕГАПОЛИС

Роспатентом 03.09.2021 принято решение о государственной регистрации товарного знака по заявке № 2020719271 в отношении части услуг 35, 41, 43 («*дома для престарелых; ясли детские*») классов МКТУ, указанных в перечне. Основанием для принятия указанного решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что в отношении другой части услуг 35, 41, 43 классов МКТУ, всех услуг 36 класса МКТУ заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака на основании положений пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса. Заключение по результатам экспертизы мотивировано следующим:

- заявленное обозначение сходно до степени смешения:

Мегаполис

- с заявленным на регистрацию обозначением «» (заявка № 2019760018, с приоритетом от 25.11.2019, делопроизводство не завершено, принято решение о государственной регистрации), заявленным от имени ООО Специализированного Застройщика "Мегаполис", 156521, Костромской р-н, с. Кузнецово, 68 в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» (свидетельство № 681805, с приоритетом от 21.09.2017), зарегистрированным ранее на имя ООО "Инженерно-строительная компания "Аркада", 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Ленина, 58, оф. 401/2 в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;



- с товарным знаком «» (свидетельство № 625300, с приоритетом от 16.02.2016), зарегистрированным на имя ООО "ИНТЕР-РАДИО-ГРУПП", 121060, Москва, ул. Большая Никитская, 50А/5, стр. 1 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;

МЕГАПОЛИС

- с товарным знаком «» (свидетельство № 601556, с приоритетом от 18.08.2015), зарегистрированным на имя ООО "ЯРМАРКА", 170032, г. Тверь, пос. Химинститута, 51 в отношении однородных услуг 41 класса МКТУ;



- с товарными знаками «», «» (свидетельства № 521650, № 521649 с приоритетом от 22.04.2013), зарегистрированными на имя ЗАО "Торговая Компания "МЕГАПОЛИС", 142718, Московская область, Ленинский р-н, с. Булатниково, Симферопольское ш., 3, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;



- с товарным знаком «  » (свидетельство № 503725 с приоритетом от 11.04.2012), зарегистрированным на имя ООО "Агентство недвижимости "Мегаполис-Сервис", 144000, Московская область, г. Электросталь, пр-кт Ленина, 32/16, в отношении однородных услуг 36 класса МКТУ;



- с товарными знаками «  », « **Мегаполис** » (свидетельства № 495775, с приоритетом от 08.11.11, № 267023, с приоритетом от 26.03.2003), зарегистрированными на имя Голубева Олега Александровича, 194362, г. Санкт-Петербург, пос. Парголово, ул. Николая Рубцова, д. 12, корп. 1, кв. 1174, в отношении однородных услуг 35, 36, 41 классов МКТУ;



- с товарным знаком «  » (свидетельство № 443412, с приоритетом от 28.06.2010, срок действия продлен до 28.06.2030), зарегистрированным на имя ООО "МЕГАПОЛИС НЕДВИЖИМОСТЬ", 197022, Санкт-Петербург, Аптекарский пр-кт, д. 8а, лит. А, пом. 1Н, в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ;

- с товарным знаком « **МЕГАПОЛИС** » (свидетельство № 336523, с приоритетом от 16.03.2006, срок действия продлен до 16.03.2026), зарегистрированным на имя ООО "Регата", 188306, Ленинградская область, г. Гатчина, пр. 25 Октября, 42, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ;

МЕГА

- с товарным знаком « **ПОЛИС** » (свидетельство № 208708, с приоритетом от 07.09.1999, срок действия продлен до 07.09.2029), зарегистрированным на имя ООО "МЕГАПОЛИС НЕДВИЖИМОСТЬ", 197022, Санкт-Петербург, Аптекарский пр-кт, д. 8 а, лит. А, пом. 1 Н, в отношении услуг 35, 36, 41, 42 классов МКТУ, однородных заявленным услугам 35, 36, 41, 43 классов МКТУ. Экспертиза отмечает, что при повторном обращении к материалам заявки было установлено, что противопоставленный товарный знак по свидетельству № 208708 зарегистрирован также и в отношении услуг 42 класса МКТУ «прокат переносных сооружений»,

которые являются однородными услугам 43 класса МКТУ «прокат палаток; прокат передвижных строений; услуги кемпингов»;

МЕГА ПОЛИС

- с товарным знаком «**ПОЛИС**» (свидетельство № 361441, с приоритетом от 07.09.1999, срок действия продлен до 07.09.2029), зарегистрированным на имя АО "Торговая Компания "МЕГАПОЛИС", 142718, Московская обл., Ленинский р-н, с. Булатниково, Симферопольское ш., д. 3, пом. 6, в отношении однородных услуг 35 класса МКТУ;

- тождественно с товарным знаком «**МЕГАПОЛИС**» (свидетельство № 216035, с приоритетом от 31.10.2000, срок действия продлен до 31.10.2030), зарегистрированным на имя ОАО "Русский холодъ", 656011, г. Барнаул, ул. Бехтерева, д.2, 15 в отношении услуг 42 класса МКТУ, однородных заявленным услугам 43 класса МКТУ;

- в данном случае сходство установлено на основе фонетического сходства словесных элементов «МЕГАПОЛИС» и «МЕГАПОЛИС», «MEGAPOLIS», которое обусловлено тождеством/сходством состава согласных и гласных звуков.

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 18.01.2022 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 03.09.2021.

Доводы возражения, поступившего 18.01.2022, сводятся к следующему:

- отказывая в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, экспертиза противопоставила в отношении услуг 43 класса МКТУ товарный знак по свидетельству № 336523, зарегистрированный в отношении услуги 43 класса МКТУ «аренда помещений для проведения встреч», по свидетельству № 208708, зарегистрированный в отношении услуги 42 класса МКТУ «прокат переносных сооружений», однородных, по мнению экспертизы, с услугами «прокат палаток; прокат передвижных строений; услуги кемпингов» 43 класса МКТУ, по свидетельству № 216035, зарегистрированный в отношении услуги «обеспечение пищевыми продуктами и напитками» 43 класса МКТУ;

- между тем, 19.05.2021 зарегистрировано отчуждение исключительного права на

товарный знак по свидетельству № 216035 в отношении услуги 43 класса МКТУ «обеспечение пищевыми продуктами и напитками». Товарный знак по свидетельству № 811487 в настоящее время принадлежит заявителю.

На основании изложенного в возражении, поступившем 18.01.2022, содержится просьба об изменении решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения [1] в качестве товарного знака дополнительно в отношении следующих услуг 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками; обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; мотели; пансионы; пансионы для животных; прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды; рестораны; рестораны самообслуживания; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баз отдыха [предоставление жилья]; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов вашиоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"»*.

На заседании коллегии, состоявшемся 27.04.2022, коллегией были выявлены дополнительные основания, предусмотренные пунктом 44 Правил ППС, и препятствующие регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака. А именно, заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса, так как противоречит общественным интересам в отношении части услуг 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками»* ввиду наличия у заявителя исключительного права на тождественный товарный знак **" МЕГАПОЛИС "**, зарегистрированный в отношении идентичных услуг 43 класса МКТУ по свидетельству № 811487, приоритет от 31.10.2000. В соответствии со статьей 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет исключительное право владельца на товарный знак в отношении товаров, указанных

в свидетельстве, то есть, очевидно, что исключительное право удостоверяется только одним документом.

От заявителя 06.05.2022 поступили письменные пояснения на выдвинутые коллегией дополнительные основания. Заявитель представил уточнения идентичных формулировок услуг 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, за исключением услуг по обеспечению дичью»*, что устраняет препятствия, предусмотренные пунктом 3 (2) статьи 1483 Кодекса.

Уведомленный надлежащим образом заявитель на заседании коллегии отсутствовал. В соответствии с пунктом 41 Правил ППС неявка сторон спора, надлежащим образом уведомленных о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, не является препятствием для проведения заседания коллегии.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи (10.04.2020) заявки № 2020719271 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 г. (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 1477 Кодекса на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается исключительное право, удостоверяемое свидетельством на товарный знак.

Согласно статье 1479 Кодекса на территории Российской Федерации действует исключительное право на товарный знак, зарегистрированный федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации.

Согласно пункту 2 статьи 1481 Кодекса свидетельство на товарный знак удостоверяет приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении товаров, указанных в свидетельстве.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

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 сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 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.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).

Заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение **МЕГАПОЛИС** является словесным, выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения испрашивается в отношении ограниченного перечня услуг 43 класса МКТУ, а также услуг 35, 36, 41 классов МКТУ, указанных в перечне.

Решение Роспатента от 03.09.2021 в части регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении части услуг 35, 36, 41 классов МКТУ заявителем не оспаривается. Заявитель оспаривает решение Роспатента от 03.09.2021 только в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пунктов

3 (2), 6 (2) статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

В качестве противопоставлений в заключении по результатам экспертизы в отношении услуг 43 класса МКТУ приведены следующие товарные знаки:

- «**МЕГАПОЛИС**» (свидетельство № 336523, с приоритетом от 16.03.2006, срок действия регистрации продлен до 16.03.2026) [1]. Правообладатель: ООО "Регата", г. Гатчина. Правовая охрана товарного знака свидетельство № 336523 действует на территории Российской Федерации в отношении услуг 43 класса МКТУ *«аренда помещений для проведения встреч»*;

МЕГА
- «**ПОЛИС**» (свидетельство № 208708, с приоритетом от 07.09.1999, срок действия регистрации продлен до 07.09.2029) [2]. Правообладатель: ООО "МЕГАПОЛИС НЕДВИЖИМОСТЬ", Санкт-Петербург. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 208708 действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ *«печать; использование запатентованных изобретений; создание новых видов товаров; программирование; разработка и корректировка программного обеспечения вычислительных машин; услуги по обслуживанию программного обеспечения; типографское дело; прокат санитарно-технического оборудования; прокат переносных сооружений»*;

- «**МЕГАПОЛИС**» (свидетельство № 216035, с приоритетом от 31.10.2000, срок действия регистрации продлен до 31.10.2030) [3]. Правообладатель: ОАО "Русский холод", г. Барнаул. Правовая охрана товарного знака по свидетельству № 216035 действует на территории Российской Федерации, в том числе в отношении услуг 42 класса МКТУ *«обеспечение пищевыми продуктами и напитками»*.

Сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] обусловлено фонетическим и семантическим тождеством словесных элементов «МЕГАПОЛИС». Визуальное сходство заявленного обозначения и противопоставленных товарных знаков [1-3] обусловлено тем, что сравниваемые словесные элементы выполнены заглавными буквами русского алфавита.

Таким образом, заявленное обозначение и противопоставленные товарные знаки [1-3] ассоциируются друг с другом в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Вместе с тем, при анализе материалов дела коллегией были учтены обстоятельства, которые являются основанием для удовлетворения возражения. К данным обстоятельствам относится следующее.

Исключительное право на товарный знак по свидетельству № 216035 [3] в отношении всех услуг 42 класса МКТУ были переданы заявителю. На имя заявителя выдано свидетельство № 811487. Дата и номер регистрации договора об отчуждении исключительного права: 19.05.2021, РД0363515.

Заявитель в своем возражении не оспаривает применение положений подпункта 2 пункта 3 статьи 1483 Кодекса по отношению к обозначению, являющемуся тождественному товарному знаку в отношении идентичных услуг на имя одного правообладателя.

Анализ показал, что заявленное обозначение и товарный знак "МЕГАПОЛИС" по свидетельству № 811487 с приоритетом от 31.10.2000 совпадают во всех элементах: словесные элементы тождественны (представляют собой одно и то же слово), выполнены заглавными буквами русского алфавита, типовыми шрифтами. С точки зрения отличительной функции товарных знаков, тождество обозначений основано на суждении о них как об одном и том же обозначении. В связи с этим, совпадение словесных обозначений, выполненных в каждом из случаев стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита, свидетельствует об их тождестве.

Что касается перечня услуг 43 класса МКТУ, для которых испрашивается регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака, то коллегией установлено следующее.

Заявленный перечень услуг 43 класса МКТУ, действительно, содержал понятия и термины, идентичные понятиям и терминам, содержащимся в перечне услуг 43 класса МКТУ свидетельства № 811487.

Так, сопоставление заявленного перечня услуг 43 класса МКТУ с услугами 43 класса МКТУ, содержащимися в перечне регистрации № 8114878, показало, что идентичными являются услуги 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками»*.

Вместе с тем, с целью преодоления пункта 3 (2) статьи 1483 Кодекса заявителем был представлен ограниченный перечень услуг 43 класса МКТУ *«услуги по*

обеспечению пищевыми продуктами и напитками, за исключением услуг по обеспечению дичью», анализ которого позволяет коллегии сделать вывод об отсутствии идентичности понятий и терминов услуг 43 класса МКТУ регистрации № 811487.

В связи с изложенным, вышеуказанный товарный знак по свидетельству № 811487 не может служить препятствиям для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении ограниченного перечня услуг 43 класса МКТУ. Таким образом, в отношении ограниченного перечня услуг 43 класса МКТУ *«услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками, за исключением услуг по обеспечению дичью; закусочные; информация и консультации по вопросам приготовления пищи; кафе; кафетерии; рестораны; рестораны самообслуживания; создание кулинарных скульптур; столовые на производстве и в учебных заведениях; украшение еды; украшение тортов; услуги баров; услуги личного повара; услуги по приготовлению блюд и доставке их на дом; услуги ресторанов ваиоку; услуги ресторанов лапши "удон" и "соба"»*, относящихся к родовому понятию *«обеспечение едой»*, основания для применения к заявленному обозначению требований пунктов 6 (2), 3 (2) статьи 1483 Кодекса отсутствуют.

Вместе с тем, анализ однородности остальных услуг 42, 43 классов МКТУ, указанных в ограниченном перечне заявленного обозначения и перечнях противопоставленных товарных знаков [1,2] показал следующее.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ *«обеспечение временного проживания; агентства по обеспечению мест [гостиницы, пансионы]; аренда временного жилья; аренда помещений для проведения встреч; базы отдыха; бронирование мест в гостиницах; бронирование мест в пансионах; бронирование мест для временного жилья; гостиницы; мотели; пансионы; пансионы для животных; службы приема по временному размещению [управление прибытием и отъездом]; услуги баз отдыха [предоставление жилья]»* ограниченного перечня и услуга 43 класса МКТУ *«аренда помещений для проведения встреч»* противопоставленного товарного знака [1] относятся к одному родовому понятию *«обеспечение временного пребывания»*, имеют общее назначение, круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Заявленные услуги 43 класса МКТУ *«прокат кухонного оборудования; прокат мебели, столового белья и посуды; прокат осветительной аппаратуры; прокат раздаточных устройств [диспенсеров] для питьевой воды»* ограниченного перечня и услуги 42 класса МКТУ *«прокат санитарно-технического оборудования; прокат переносных сооружений»* противопоставленного товарного знака [2] представляют собой услуги проката, относятся к одному родовому понятию *«услуги по прокату предметов, необходимых для проживания»*, имеют общее назначение, круг потребителей, что свидетельствует об их однородности.

Таким образом, в отношении вышеуказанных услуг 43 класса МКТУ заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса и доводы экспертизы в этой части следует признать правомерными.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.01.2022, изменить решение Роспатента от 03.09.2021 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2020719271.