

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном Гражданским кодексом 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 03.10.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 24.06.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2013706304, поданное Закрытым акционерным обществом «01 Пропертиз Менеджмент», Москва (далее — заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке №2013706304 с приоритетом от 28.02.2013 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 35, 36, 37, 39 классов МКТУ, указанных в перечне.

Согласно материалам заявки в качестве товарного знака заявляется словесно-цифровое обозначение «», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности принято решение от 24.06.2014 об отказе в государственной регистрации товарного знака (далее – решение Роспатента) в отношении заявленных услуг 35, 36, 37, 39 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому было установлено, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 36, 37, 39 классов МКТУ на основании пункта 1 и пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Несоответствие пункту 1 статьи 1483 Кодекса обосновывается тем, что в заявленном обозначении «01 properties» доминирующее положение занимает словесный элемент «properties», указывающий на назначение заявленных услуг (в переводе с английского языка имеет значение – собственность, имущество). Кроме того, в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ заявленное обозначение сходно до степени смешения с ранее зарегистрированным на имя

другого лица товарным знаком «1 property.ru» по свидетельству №413909 с приоритетом от 01.08.2008 в отношении однородных услуг 35, 36 классов МКТУ.

В поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявленное обозначение приобрело широкую известность на рынке недвижимости и девелопмента в Российской Федерации;
- группа компаний «O1 Properties», в состав которой входит заявитель и его материнская компания «O1 Пропертиз Лимитед», появилась на российском рынке в 2010 году;
- к 2013 году компания заявителя владела и управляла портфелем из 11 готовых бизнес-центров в Москве общей арендуемой площадью 446 тыс. кв. м.;
- с 2010 года компания «O1 Properties» вкладывает значительные финансовые средства в создание бренда «O1 Properties» и формирование положительного имиджа компании;
- компания «O1 Properties» владеет и управляет крупными объектами коммерческой недвижимости в Москве и имеет планы расширения в других регионах Российской Федерации;
- за последние несколько лет заявитель реализовал множество проектов, например, бизнес-центр «Дукат 3» возле станции метро «Маяковская», «Silver City» на Серебрянической набережной, бизнес-центр «Белая площадь» около Белорусского вокзала, бизнес-центр «Lighthouse» около метро «Павелецкая»;
- с 2011 года заявитель является владельцем доменного имени www.O1PROPERTIES.ru, на данном сайте размещается реклама и различная информация о деятельности заявителя;
- относительно противопоставленного товарного знака по свидетельству № 413909, заявитель хотел бы сообщить, что заявленное и противопоставленное обозначения не являются сходными до степени смешения, поскольку отличаются фонетически, семантически и графически.

На основании изложенного, заявитель выразил просьбу об отмене решения Роспатента от 24.06.2014 и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных услуг 35, 36, 37, 39 классов МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы по приобретению заявленным обозначением различительной способности (фотографии,

рекламные публикации, информационные распечатки, договоры, разрешительная документация и т.д.) [1].

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты (28.02.2013) поступления заявки на регистрацию товарного знака правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 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 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера.

В соответствии с подпунктом (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил к обозначениям, характеризующим товары, относятся, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвалебный характер); указания материала или состава сырья, указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Элементы, указанные в подпункте (2.3.2.3) Правил могут быть включены как неохраняемые элементы в товарный знак, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения, в частности, предусмотренные в подпункте (2.3.2.3) пункта 2.3.2 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования для конкретных товаров.

Доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о

длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д. (пункт 2.3.2.3 Правил).

В соответствии с пунктом 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.

Регистрация в качестве товарного знака в отношении однородных товаров обозначения, сходного до степени смешения с каким-либо из товарных знаков, допускается только с согласия правообладателя.

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных обозначений может быть звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) и определяется на основе совпадения признаков, изложенных в пункте 14.4.2.2 (подпункты (а) – (в)) Правил.

Согласно пункту 14.4.3 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю. При этом принимаются во внимание род (вид) товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, условия сбыта товаров, круг потребителей и другие признаки.

На заседании коллегии заявителем был ограничен заявленный перечень услуг услугами 35 класса МКТУ «реклама; менеджмент в сфере бизнеса; административная деятельность в сфере бизнеса; офисная служба; агентства по импорту-экспорту; деловая экспертиза; демонстрация товаров; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация торговых ярмарок; продажа аукционная; продвижение товаров для третьих лиц; услуги снабженческие для третьих лиц», услугами 36 класса МКТУ «операции с недвижимостью; агентства по операциям с недвижимым имуществом; аренда недвижимого имущества; аренда офисов; бюро квартирные; взыскание арендной платы; инвестирование; информация финансовая; клиринг; консультации по вопросам финансов; маклерство; оценка недвижимого имущества; оценки финансовые; посредничество при операциях с недвижимостью; управление жилым фондом; управление недвижимостью», услугами 37 класса МКТУ «строительство; ремонт; надзор (контрольно-управляющий) за строительными работами» и услугами 39 класса МКТУ «аренда гаражей; аренда крытых стоянок для транспортных средств; аренда мест для стоянки автотранспорта».

Заявленное обозначение представляет собой словесно-цифровое обозначение «**o.properties**», выполненное оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана испрашивается в отношении указанных выше услуг.

Анализ заявленного обозначения на соответствие требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Заявленное обозначение «O1 Properties» состоит из следующих элементов:

- «O1» - буква «О» и цифра «1»;
- «Properties» (ед. число property) - имущество; собственность; объект права собственности; вещь; достояние; недвижимое имущество, недвижимость; право собственности, право владения; свойство, качество; характеристика; способность, см. Яндекс, Интернет, словари.

Таким образом, заявленное обозначение «**o.properties**» состоит из буквы «О», цифры «1» и словесного элемента «Properties», который имеет несколько значений. Однако, в значениях, которые носят терминологический характер (имущество; собственность; объект права собственности; вещь; достояние; недвижимое имущество, недвижимость; право собственности, право владения; качество; характеристика; способность) указанный словесный элемент употребляется в единственном числе «property», а во множественном числе (как заявлено) употребляется в значении «свойства», например, «the chemical properties of iron — химические свойства железа».

Кроме того, заявителем были представлены материалы [1], из которых следует, что компания заявителя «O1 Properties» была основана в 2010 году и в настоящий момент является одним из крупнейших собственников офисной недвижимости премиум класса в Москве. Компания занимает шестое место в российском рейтинге журнала «Forbes».

Компания «O1 Properties» владеет и управляет портфелем из 13 готовых бизнес-центров в ключевых деловых районах Москвы общей арендуемой площадью 503 000 кв. м. Рыночная стоимость этого портфеля составляет 4,5 млрд. долларов США.

Качество бизнес - центров компании «O1 Properties» отвечает запросам крупнейших международных и российских компаний из различных отраслей экономики, которые стали арендаторами площадей у указанной компании. В их числе «Volkswagen Group», «General Electric», «Walt Disney», «PwC», «McKinsey & Company», «Deloitte», «LG Electronics», «Ситибанк» и многие другие.

Готовые объекты компании отличает высокое качество исполнения и креативный дизайн, отвечающий запросам взыскательных арендаторов, а уникальная для российского рынка бизнес модель дает возможность оперативно реагировать на изменение «внешних»

условий, сохраняя качество текущих процессов. Именно поэтому сегодня «O1 Properties» занимает лидирующие позиции в секторе коммерческой недвижимости.

Материалы [1] свидетельствуют об оказании заявителем большого спектра услуг третьим лицам (реклама, предоставление парковочных мест, сдача офисов полного цикла, в которые входят: обеспечение интернеттелефонной связи, полная коммуникационная поддержка, содержание зданий, предоставление арендаторам площадей под рекламу).

Обозначение «O1 Properties» (как в стандартном написании, так и в оригинальном исполнении «») с 2010 года используется путем размещения его на предложениях по аренде, рекламе, на бланках договоров, на визитных карточках, на одноименном сайте (который доступен неограниченному кругу лиц).

Также, коллегией принято во внимание, что на дату принятия оспариваемого решения Роспатента, отсутствуют сведения о том, что другие лица используют обозначение «O1 Properties» для маркировки своих товаров или услуг.

Анализ заявленного перечня указанных выше услуг 35, 36, 37, 39 классов МКТУ показывает, что данный перечень охватывает деятельность компании заявителя.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу, что заявленное обозначение «» по заявке №2013706304 способно выполнять основную функцию товарного знака - индивидуализировать услуги заявителя.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для признания заявленного обозначения несоответствующим требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса и, как следствие, для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36, 37, 39 классов МКТУ.

Что касается соответствия заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса необходимо отметить следующее.

Противопоставленный товарный знак представляет собой комбинированное обозначение, состоящее из цифры «1» в круге и словесного элемента «property.ru», выполненного оригинальным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана предоставлена в отношении товаров 16 и услуг 35, 36, 41 классов МКТУ.

Сравнительный анализ заявленного обозначения и противопоставленного товарного знака показал следующее.

При проведении сопоставительного анализа коллегией было установлено, что в заявленном обозначении и противопоставленном товарном знаке содержится цифра «1» и фонетически сходные словесные элементы «Properties»/«property», поскольку практически полностью совпадает состав гласных и согласных звуков (за исключением конечной части «-ies»/«-у»), а также их одинаковое расположение по отношению друг к другу.

Анализ словесного элемента «Properties» заявленного обозначения показал, что данное слово в переводе с английского языка может означать «качество, характеристики, способности, свойства» и употребляется во множественном числе. Словесный элемент «property» противопоставленного товарного знака в переводе с английского языка означает «имущество; собственность; объект права собственности; вещь; достояние; недвижимое имущество, недвижимость; право собственности, право владения; качество; характеристика; способность, свойство» и употребляется в единственном числе, см. Интернет, словари Яндекс.

Отмеченное заявителем графическое отличие сопоставляемых обозначений не оказывает существенного влияния на вывод об их сходстве, поскольку имеющая место быть графическая проработка противопоставленного товарного знака не приводит к сложности его прочтения, что обуславливает второстепенность данного критерия сходства, кроме того, выполнение словесных элементов буквами латинского алфавита визуально сближает знаки.

В соответствии с изложенным коллегия пришла к выводу, что, несмотря на отдельные отличия, сопоставляемые обозначения ассоциируются друг с другом, что позволяет сделать заключение об их сходстве.

Относительно однородности услуг 35 и 36 классов МКТУ заявленного обозначения и услуг 35 и 36 классов МКТУ противопоставленного знака необходимо отметить следующее. Указанные услуги являются однородными, поскольку относятся к одной области деятельности (услугам в сфере рекламы, бизнеса и операциям с недвижимостью), имеют одно назначение и один круг потребителей.

Вместе с тем, заявителем представлено письменное согласие от правообладателя противопоставленного знака на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ. В этой связи, вывод о сходстве до степени смешения в отношении однородных услуг, правомерно сделанный в оспариваемом решении Роспатента, не является препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака, в отношении вышеуказанных услуг.

Таким образом, у коллегии отсутствуют основания для отказа в регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении услуг 35, 36 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

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

удовлетворить возражение от 03.10.2014, отменить решение Роспатента от 24.06.2014 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2013706304.